

# **FUNKSJONELT BESTEMT DESIGN**

## **- funksjonelle elementers betydning for rekkevidden av vern etter designloven**



Universitetet i Oslo  
Det juridiske fakultet

Kandidatnummer: 716  
Leveringsfrist: 25.11.2011

Til sammen 17885 ord

23.11.2011

# Innholdsfortegnelse

<b><u>1</u></b>	<b><u>INNLEDNING</u></b>	<b><u>1</u></b>
1.1	Tema og problemstilling	1
1.2	Avgrensninger	3
1.3	En kort innføring i designretten – med et blikk til patentretten	4
1.4	Rettskildebildet	6
1.4.1	Designloven	6
1.4.2	Mønsterverndirektivet og mønstervernforordningen	6
1.4.3	Andre internasjonale rettskilder	7
<b><u>2</u></b>	<b><u>SENTRALE FORMÅL OG HENSYN</u></b>	<b><u>9</u></b>
2.1	Designrettens grunnleggende formål og hensyn	9
2.1.1	Hensyn bak unntaket i designloven § 8 (1) nr. 1	10
2.1.2	Hensyn bak designfrihet som moment i vurdering av helhetsinntrykk	11
2.2	Patentrettens grunnleggende formål og hensyn	11
2.2.1	Hensyn bak patentrettens krav til oppfinneshøyde	12
<b><u>3</u></b>	<b><u>UNNTAKSREGELEN I DESIGNLOVEN § 8 (1) NR. 1</u></b>	<b><u>14</u></b>
3.1	Sentrale begreper	14
3.1.1	”Utseende”	14
3.1.2	”Teknisk funksjon”	16
3.1.3	”Estetisk verdi” og ”estetiske kvaliteter”	21
3.2	Sammenhengsvilkåret i § 8 (1) nr. 1	22
3.2.1	Utgangspunkter – Tolkningstil	22
3.2.1.1	Alternativ 1: Krav om nødvendighet	23
3.2.1.2	Alternativ 2: Krav om utelukkende funksjonelle hensyn	26
3.2.2	Hva må anses som gjeldende norsk rett?	27
3.2.2.1	Ordlyden og dens bakgrunn	27
3.2.2.2	Praksis fra OHIM	29

3.2.2.2.1	Lindner v Franssons (R 690/2007-3)	29
3.2.2.2.2	Dr. Oetker v Zaklad (R 1114/2007-3)	33
3.2.2.2.3	Nordson v UES (R 211/2008-3)	34
3.2.2.3	Betydningen av OHIMs avgjørelser	36
3.2.2.4	Praksis i medlemslandene	39
3.2.2.5	Innspill fra varemerkeretten	42
3.2.2.6	Et blikk til opphavsretten	44
3.2.2.7	Forholdet til patentretten	45
3.2.2.8	Subjektive vurderinger og krav om estetiske hensyn	47
3.2.2.9	Konklusjon	49
<b>4</b>	<b><u>DESIGNFRIHET SOM BEGRENSNING I DESIGNLOVENS § 9 (2)</u></b>	<b>51</b>
<b>4.1</b>	<b>Utgangspunkter</b>	<b>51</b>
<b>4.2</b>	<b>Relevante begrensninger på designfriheten</b>	<b>52</b>
<b>4.3</b>	<b>Produktets art</b>	<b>57</b>
<b>4.4</b>	<b>Forholdet til unntaket i § 8 (1) nr. 1</b>	<b>59</b>
<b>5</b>	<b><u>AVSLUTTENDE BEMERKNINGER</u></b>	<b>65</b>
<b>6</b>	<b><u>KILDER</u></b>	<b>67</b>
<b>6.1</b>	<b>Lover</b>	<b>67</b>
<b>6.2</b>	<b>Direktiver og forordninger</b>	<b>67</b>
<b>6.3</b>	<b>Forarbeider</b>	<b>68</b>
6.3.1	Norske forarbeider	68
6.3.2	Forarbeider i EU	68
<b>6.4</b>	<b>Rettspraksis</b>	<b>68</b>
6.4.1	Norske avgjørelser	68
6.4.2	EU-avgjørelser	68
6.4.3	Utenlandske avgjørelser	69
<b>6.5</b>	<b>Praksis fra OHIM</b>	<b>69</b>

<b>6.6</b>	<b>Litteratur</b>	<b>70</b>
<b><u>7</u></b>	<b><u>LISTE OVER FIGURER</u></b>	<b><u>A</u></b>

---

# 1 Innledning

## 1.1 Tema og problemstilling

“Good design involves two fundamental elements: the product must perform its function and it should be pleasant to look at.”<sup>1</sup>

Design er kombinasjonen av estetikk og funksjonalitet. Disse to elementene er ofte uløselig knyttet sammen, hvor fokuset på det ene eller det andre kan variere mellom ytterpunktene. I utviklingen av rent dekorative produkter er det hensynet til utseendet som står i høysetet, mens det for maskindeler og verktøy er viktigst at produktet *fungerer*. I alle tilfeller må gode produkter utformes bevisst. Ny og vellykket design har en verdi som skaperen kan høste av uten inngripen fra andre, takket være reglene om designvern av produkters utseende.

Et problem oppstår imidlertid der det beskyttede utseendet til produktet blir så sammenknyttet med produktets funksjoner at andre aktører effektivt hindres av designvernet i å benytte de samme funksjonene i sine produkter. Dette er grunnen til at tekniske løsninger er unntatt fra designvern og henvist til patentretten.

At funksjonalitet og estetikk er uløselig knyttet til hverandre og at det ofte er i denne kombinasjonen designverdien oppstår, reiser spørsmål om hvor grensen går mellom rettferdig designvern og urettferdig snikbeskyttelse av tekniske løsninger. Problemet har resultert i en grunnleggende tolkningstvil om designrettens unntak for funksjonelt bestemt design hvor regelen - tross harmoniseringsintensjoner - er forstått og anvendt ulikt av rettsanvendere og juridiske forfattere i hele Europa.

Problemstillingen denne avhandlingen skal besvare er hvilke begrensninger et produkts funksjoner medfører i mulighetene for beskyttelse etter designloven.

---

<sup>1</sup> Nordson v UES, OHIMs appellkammers avgjørelse av 29. april 2010, sak R 211/2008-3, avsnitt 32

Det sentrale i oppgaven er å gjøre rede for tolkningstvilen som er knyttet til unntaket i designloven § 8 (1) nr. 1, som hindrer vern for utseendetrekk som bare er bestemt av teknisk funksjon, og å gjøre rede for hva som er – og hva som bør være – gjeldende norsk rett på området. Funksjonalitet får også betydning for en designs verneområde etter designloven § 9 (2) gjennom det lovpålagte momentet ”designers frihet”. Unntaket vil også ses i sammenheng med denne regelen.

Oppgavens problemstilling tar utgangspunkt i designlovens § 8 (1) nr. 1:

”Designrett kan ikke oppnås for de trekkene ved et produkts utseende som bare er bestemt av teknisk funksjon.”

Dette unntaket i designvernet utgjør en avgrensning mot patentrettens område og er ment å være et hinder mot at tekniske/funksjonelle løsninger monopoliseres gjennom designvern – også der de ikke oppfyller kravene til patentering.

Designloven, og dermed unntaket i § 8 (1), utgjør gjennomføringen av et EF-direktiv.<sup>2</sup> I tillegg er designvern i EU-fellesskapet muliggjort gjennom en mønstervernforordning<sup>3</sup> som er innholdsmessig identisk med direktivet på området, og som i første rekke anvendes av EU-organet Harmoniseringskontoret for det indre marked – Office for Harmonization in the Internal Market (heretter kalt OHIM).<sup>4</sup> Norge er imidlertid ikke bundet av forordningen. Både loven, direktivet og forordningen er beheftet med den nevnte grunnleggende tolkningstvilen. Både uttrykket ”teknisk funksjon” og kravet til sammenhengen mellom teknisk funksjonelle egenskaper og formgivning gir rom for ulike forståelser.

Oppgaven skal gjøre rede for bestemmelsens tolkningsalternativer belyst gjennom nasjonale og EU-rettslige kilder, vurdere de mulige løsningene sett i lys av designrettens og patentrettens formål og hensyn, samt vurdere hvilken regel som må

---

<sup>2</sup> EP/Rdir 98/71/EF

<sup>3</sup> Rfo 6/2002/EF

<sup>4</sup> Se nærmere om direktivet og forordningen i punkt 1.4.2

anses å gjelde i norsk designrett. Innspillene fra OHIM av nyere dato reiser spørsmål om hvilken betydning slik praksis har for norsk designrett.

Et produkts funksjonelle elementer får også betydning for designvernets omfang utenfor direkte anvendelse av designloven § 8 (1). Både i § 3 (3) (registreringsvilkår) og § 9 (2) (designrettens innhold og omfang) er designerens ”frihet” et lovpålagt moment i vurderingen av om en design gir et annet helhetsinntrykk enn et annet:

”Designretten omfatter enhver design som ikke gir den informerte brukeren et annet helhetsinntrykk. Ved vurderingen av omfanget av designretten skal det tas hensyn til hvor stor frihet designeren hadde ved utviklingen av designen.”<sup>5</sup>

Designerens ”frihet” er en henvisning til et produkts egenart som designeren ikke har frihet til å endre. For produkter med liten designfrihet kan små endringer være tilstrekkelig for å skape nye individuelle design. En større grad av bundethet medfører at mer skal til for at en design på produktområdet krenker en annen. Dette reiser spørsmålet om hvilke typer bundethet som er relevante ved vurderingen av designfriheten, og ikke minst er det interessant å sammenligne hvilke funksjoner det er aktuelt å tillegge vekt ved denne vurderingen kontra i vurderingen etter § 8 (1) nr. 1.

Samlet sett utgjør disse reglene det man kan kalle designvernets grense mot patentrettens område.

## 1.2 Avgrensninger

Avhandlingen behandler ikke rettsvernet en design kan oppnå etter reglene i opphavsretten, varemerkeretten eller markedsføringsloven, og da heller ikke betydningen av funksjonelle elementer i slike former for beskyttelse. Enkelte betraktninger fra disse områdene vil likevel inngå der dette kan illustrere eller ha betydning for materielle og rettskildemessige spørsmål på designrettens område. Dette vil først og fremst gjelde for varemerkeretten, hvor man langt på vei finner det samme sentrale tolkningsspørsmålet som i designretten, i en sammenlignbar rettskildesetting.

---

<sup>5</sup> Designloven § 9 (2)

Patentretten er heller ikke tema for oppgaven, men da problemstillingen har berøringspunkter inn i patentrettens område vil patentretten og dens krav til oppfinnelseshøyde være relevant gjennom formålsbetraktninger i vurderingen av unntaket i designloven § 8 (1).

Det avgrenses også mot det nærmere innholdet i designloven § 8 (1) nr. 2 som behandler spesialtilfeller av funksjonelt bestemt design – typisk reservedeler, og mot § 8 (2) som gjør unntak i § 8 (1) for gjensidig utskiftbare produkter i et modulsystem – populært kalt ”Legoregelen”.<sup>6</sup>

### 1.3 En kort innføring i designretten – med et blick til patentretten

Norsk designrett reguleres i lov om beskyttelse av design (Lov nr. 15/2003), som etterfulgte den tidligere lov om mønstervern (Lov nr. 33/1970).

Gjenstand for vern er ”utseende til et produkt eller del av et produkt”, jf. designloven § 2, nr. 1, nærmere bestemt det som følger av ”de karakteriserende trekkene ved linjene, konturene, fargene, formen, strukturen eller materialet til produktet eller produktets ornamentering.” Gjenstand for vern i patentretten er oppfinnelser – tekniske løsninger på praktiske problemer.

Designvern gis ved registrering av designen hos Patentstyret, og på samme måte som i patentretten er retten en negativ enerett. Med andre ord vil en oppnådd designrett i og for seg ikke gi en rett til å utnytte designen, bare en rett til å nekte andre å utnytte denne.

Videre er designretten en såkalt prioritetsrett. Den som først gyldig har registrert en design har beskyttelse mot senere design som er identisk eller gir samme helhetsinntrykk – selv om skaperen av den senere designen ikke har forsøkt å etterligne

---

<sup>6</sup> Lassen/Stenvik (2006) s. 83



den eldre, eller selv om han slett ikke kjente til den tidligere designen. Det kreves således *objektiv* nyhet.<sup>7</sup>

Designvern gis i fem år fra søknadsdagen, og kan fornyes fem år av gangen i inntil 25 år, jf. designloven § 23. Et patents varighet er til sammenligning maksimalt 20 år fra søknadsdagen, jf. patentloven § 40.

Hovedvilkårene for å få registrert en design er at den er ny, dvs. ikke identisk med design som var allment tilgjengelig på søknadsdagen/prioritetsdagen, og at den må ha individuell karakter – den må gi et annet helhetsinntrykk til den informerte brukeren enn tidligere tilgjengelige design.<sup>8</sup> Den samme vurderingen av helhetsinntrykk anvendes for å avgjøre en registrert designs verneområde ved spørsmål om inngrep.<sup>9</sup>

Nyhet er også et vilkår for patentering, men som parallell til ”individuell karakter” kreves det i tillegg ”oppfinnelseshøyde”. Oppfinnelsen må ikke bare være ny, men også skille seg ”vesentlig” fra det allerede kjente.<sup>10</sup> Denne testen blir i patentretten formulert som at den tekniske løsningen ”ikke må ha vært nærliggende for en fagmann som var kjent med teknikkens stand på søknadstidspunktet.”<sup>11</sup>

I tillegg til kravene om nyhet og individuell karakter fastsetter designloven en rekke unntak for designvern. Det kan eksempelvis ikke oppnås vern for design som strider mot offentlig orden og moral,<sup>12</sup> som krenker annens varemerkerett, opphavsrett mv.,<sup>13</sup> og heller ikke for design som er bestemt av teknisk funksjon eller som må gjengis nøyaktig for å kunne kobles til andre produkter.<sup>14</sup> Slike tekniske funksjoner kan imidlertid patentbeskyttes dersom vilkårene for dette er oppfylt.

---

<sup>7</sup> Se om dette Lassen/Stenvik (2006) s. 16-17

<sup>8</sup> Jf. designloven § 3 (2) og (3)

<sup>9</sup> Jf. designloven § 9

<sup>10</sup> Jf. patentloven § 2 (1)

<sup>11</sup> Stenvik (2006) s. 139

<sup>12</sup> Jf. designloven § 7 (1)

<sup>13</sup> Jf. designloven § 7 (2)

<sup>14</sup> Jf. designloven § 8

## 1.4 Rettskildebildet

Det gis her en kort gjennomgang av rettskildesituasjonen på designrettens område, selv om de viktigere rettskildemessige problemstillinger vil drøftes i avhandlingens hoveddel i forbindelse med de materielle spørsmålene de får betydning for.

### 1.4.1 Designloven

Designvern er regulert i lov om beskyttelse av design av 14. mars 2003 (designloven). Loven trådte i kraft 1. mai samme år og tok da over for mønsterloven av 29. mai 1970, som i sin tid bygget på nordisk lovsamarbeid.

Det vedtatte lovforslaget for ny designlov ble til gjennom fortsatt nordisk samarbeid der det sentrale formålet var å harmonisere det nasjonale mønstervernet med mønsterverndirektivet.<sup>15</sup> Direktivet er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XVII om opphavsrett. Designloven omfattes således av EØS-loven § 2 og går dermed foran annen norsk lov ved konflikt.

Lovens forarbeider består av innstilling fra Justiskomiteén, Inst. O. nr 58 (2002-2003), og Justis- og politidepartementets Odelstingsproposisjon, Ot.prp.nr.2 (2003-2003).

### 1.4.2 Mønsterverndirektivet og mønstervernforordningen

Mønsterverndirektivet av 13. oktober 1998 inneholder regler om vilkår for å oppnå designvern, designvernets innhold, omfang og varighet, men overlater til medlemsstatene å fastsette saksbehandlingsregler samt regler om sanksjoner, klageadgang og håndheving.<sup>16</sup> Hensikten med direktivet var å harmonisere de nasjonale beskyttelsesordningen i EU og EØS-området.

---

<sup>15</sup> Se Ot.prp.nr 2 (2002-2003) s. 8

<sup>16</sup> Se Ot.prp.nr 2 (2002-2003) s. 10

I EU er det også etablert et fellesskapssystem for designvern gjennom mønstervernforordningen – på siden av de enkelte nasjonale ordningene.<sup>17</sup>

Forordningen gjelder direkte for alle EUs medlemsland og muliggjør designvern i hele fellesskapet under ett ved søknad til OHIM. I all hovedsak svarer det materielle innholdet i forordningen til innholdet i direktivet. Artikkel 7 (1) i direktivet, som designloven § 8 (1) nr. 1 gjennomfører, er likt formulert som artikkel 8 (1) i forordningen.

Avgjørelser om registreringers gyldighet tas i første rekke av OHIMs ugyldighetsavdeling, men kan ankes til overprøving av OHIMs appellkammer.<sup>18</sup> Disse avgjørelsene kan ankes inn for Førsteinstansen i EU ("Retten") hvor det igjen er ankemuligheter til EU-domstolen for spørsmål om rettsanvendelse.<sup>19</sup>

Både direktivet og forordningen bygger på arbeidet som ble nedfelt av Europakommisjonen i "Green paper on the legal protection of industrial design" fra 1991. De såkalte "Green papers", eller grønnbøkene, er politiske handlingsplaner Europakommisjonen utsteder for å stimulere til debatt på et aktuelt område på fellesskapsnivå, hvor interesserte parter inkluderes i en høringsprosess.<sup>20</sup> Grønnbøker er ofte forløpere til lovgivningsprosesser – slik som på området for designvern.

#### 1.4.3 Andre internasjonale rettskilder

Norsk designrett er påvirket av en rekke internasjonale bindende overenskomster. Særlig verdt å nevne er Pariskonvensjonen av 1883 som fokuserer på nasjonal behandling i det industrielle rettsvernet for utenlandske aktører, i tillegg til TRIPS-avtalen under WTO, som medfører forpliktelser til beskyttelsesnivå på immaterialrettens område, og som skal sikre nasjonal behandling samt hindre diskriminering mellom ulike nasjoner.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Rfo 40/94/EF

<sup>18</sup> Jf. Rfo 6/2002/EF Art. 55-60

<sup>19</sup> Jf. Rfo 6/2002/EF Art. 61

<sup>20</sup> Se EØS-rett (2004) s. 174

<sup>21</sup> Se Lassen/Stenvik (2006) s. 31

Denne avhandlingens tema berøres ikke av Norges folkerettslige forpliktelser utenfor EU/EØS.

## 2 Sentrale formål og hensyn

### 2.1 Designrettens grunnleggende formål og hensyn

Generelle samfunnsøkonomiske og mer grunnleggende etiske betraktninger begrunner et rettslig vern av ny design.

I forarbeidene til designloven fremholder departementet særlig oppfordring til investering og nyskapning.<sup>22</sup> Anerkjenner man verdien av god design, samt ressursene markedsaktører må oppofre for å utvikle og markedsføre ny design markedet setter pris på, synes det klart at slik innovasjon lett kan trues av kopiering og etterligning. For å hindre slik ”free-riding”, og for å oppmuntre til nyskapning, ønsker man å gi belønning for ny design gjennom en enerett over et visst tidsrom slik at utvikling forblir lønnsomt.

Designretten må også kunne sies å bygge på mer generelle grunnleggende rettferdsbetraktninger: Man skal selv ha retten til det man skaper.<sup>23</sup> Den som gjennom egen innsats utvikler pen og nyttig design som markedet ønsker å betale for, bør selv kunne utnytte denne uten at belønningen frarøves ham av konkurrenter. Slik kopiering vil i den alminnelige rettsbevisstheten fremstå som urettferdig – man ”høster noe man ikke har sådd”.<sup>24</sup>

Designbeskyttelse vil også kunne bidra til kreativitet i produktutforming, god forretningsskikk og teknisk innovasjon<sup>25</sup> – selv om det sistnevnte nok kan problematiseres nettopp gjennom designrettens unntak for beskyttelse av funksjonelt bestemt design.

---

<sup>22</sup> Ot.prp.nr 2 (2002-2003) s. 18

<sup>23</sup> Se Lassen/Stenvik (2006) s.25

<sup>24</sup> Bently (2001) s. 594

<sup>25</sup> Uttalt i Greenpaper 1991 s. 15

Som ellers innenfor immaterialretten må hensyn som begrunner vern avveies mot hensyn som tilsier friholdelse. Å gi eneretter til utformingen av et produkt hindrer andre aktører på markedet å benytte seg av lignende utforminger. I så måte medfører eneretter et monopol som tilsynelatende begrenser konkurransen som ellers kunne ha oppstått på produktområdet.<sup>26</sup> Særlig ved vurderingen av lengstetiden for vern vil et slikt konkurransehensyn være viktig – men også ved fastleggingen av designvernets grenser mot vern av tekniske løsninger og funksjonalitet.

### 2.1.1 Hensyn bak unntaket i designloven § 8 (1) nr. 1

Formålet med et unntak for vern av elementer som bare er bestemt av teknisk funksjon er å hindre monopolisering av tekniske løsninger. Slikt vern av teknisk funksjonalitet bør kun tildeles gjennom patentretten når vilkårene for dette foreligger, jf. kravet til nyhet og oppfinnelseshøyde.<sup>27</sup>

Designvern av allerede kjente og tilgjengelige tekniske løsninger idet de inkorporeres i en konkret design strider mot behovet for å holde slike løsninger tilgjengelige for alle markedsaktører. Fordeling av slike eneretter vil utgjøre et hinder i den frie konkurransen. For praktiske tekniske funksjoner som ikke allerede er kjente, og som dermed må anses som ”nye” i patentretten, må et slikt friholdelsesbehov avveies mot hensynene i patentretten som forsvaret monopol gjennom patentering.

Man kan også se det slik at hensynene *for* å gi vern for design ikke er tilstede for de teknisk funksjonelt bestemte elementene. Designvernet er ment å gi beskyttelse for utformingen til et produkt, da man anerkjenner at kreativ utvikling av design er en viktig del av produktutviklingen som markedet setter pris på – og som man dermed ønsker å oppmuntre til. Man ønsker å gi den kreative og gode designeren som bruker tid og ressurser på å selv utvikle en god design et incentiv og en belønning gjennom rettslig vern. I et element hvor utseendet ”bare” er bestemt av teknisk funksjon ligger det imidlertid ikke noe designbidrag, og da heller ikke noe å beskytte.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Se Helset (2009) s. 61

<sup>27</sup> Jf. patentloven § 3 (1) og (2)

<sup>28</sup> Se Bently (2001) s. 618

### 2.1.2 Hensyn bak designfrihet som moment i vurdering av helhetsinntrykk

Designfrihet som moment er først og fremst en henvisning til unntaket for nødvendige teknisk-funksjonelle utseendetrekk. Man skal se bort ifra disse ved sammenligning av utforminger ved registrering og inngrep da slike trekk ikke skal kunne beskyttes. Å inkludere slike utseendetrekk i sammenligningen av helhetsinntrykk vil innebære at disse trekkene gis vern.

Det skal i designfrihetsvurderingen tas hensyn til faktisk foreliggende variasjonsmengde på produktområdet. I forarbeidene fremholdes det at dette må til for å ”begrense faren for at designrettigheter bremser produktutviklingen og konkurransen i den aktuelle bransjen”.<sup>29</sup>

Designfrihet som moment har også et eget perspektiv: I sammenligningen av to design skal man ta utgangspunkt i helhetsinntrykkene en informert bruker får ved betraktning av disse.<sup>30</sup> En informert bruker vil ved en slik sammenligning se bort ifra de utseendetrekk han uansett forventer å finne i alle varianter av det aktuelle produktet. De utseendetrekkene brukeren vet at designeren ikke står fritt til å endre på, vil han formodentlig se bort ifra når han sammenligner utformingen med en annen. Slike utseendetrekk vil ikke i særlig grad spille inn på helhetsinntrykket.

Begrunnelsen for designfrihet som moment i sammenligningssituasjoner går dermed noe videre enn begrunnelsen for unntaket i § 8 (1) nr. 1.

## 2.2 Patentrettens grunnleggende formål og hensyn

Begrunnelsen for vern på designrettens område gjør seg også gjeldende i patentretten. Rettferdsbetraktninger om retten til det man selv skaper er således de samme.

---

<sup>29</sup> Ot.prp.nr 2 (2002-2003) s. 28

<sup>30</sup> Jf. designloven §§ 3 (3) og 9 (2)

Det samfunnsøkonomiske målet med å oppmuntre til at nye tekniske løsninger utvikles og tas i bruk kommer enda klarere frem i patentretten. Patentrettens særtrekk gir imidlertid flere begrunnelser:

I motsetning til i designretten, hvor verdien av en design først oppstår i direkte møte med markedet, ville svært mange tekniske nyvinninger aldri bli offentliggjort i et samfunn som ikke tilbyr et patentlignende vern. De ville blitt hemmeligholdt for å hindre konkurrenter i å oppnå de fortrinn som den nye teknologien medfører. Eneretten man får til sin patenterte løsning gis dermed også som en form for vederlag for offentliggjøring av oppfinnelsen, slik at alle kan ta den nye teknologien i bruk når vernetiden er utløpt.

Offentliggjøring kan også føre til at nye oppfinnelser gjøres for å komme ”rundt” den patenterte løsningen, eller som en videreutvikling av denne. Offentliggjøring kan også gi kunnskap og inspirasjon som bidrar til helt nye løsninger – også på andre produktområder. Generelt kan det sies at patentordningen har en ”informasjonsfunksjon”<sup>31</sup> – den sprer kunnskap som kan bidra til samfunnets teknologiske utvikling.

På den annen side er det klart at patentering også innebærer eneretter med de muligheter for negative effekter dette kan ha for forbrukere og sunn konkurranse. Dersom alle tekniske løsninger monopoliseres vil dette kunne bremse utvikling og skade markedsøkonomien. Det finnes et behov for at allerede kjente og benyttede løsninger forblir frie. Dette hensynet ligger bak kravet om nyhet i patentretten.<sup>32</sup>

### 2.2.1 Hensyn bak patentrettens krav til oppfinnelseshøyde

Enerettens umiddelbare negative effekter på et marked basert på sunn og fri konkurranse bør hindre monopolisering helt til hensynene for å gi slikt vern antas å overdøve disse. Terskelen for å kvalifisere til vern bør gå hvor viktigheten av rettferdsbetraktninger,

---

<sup>31</sup> Se Stenvik (2006) s. 25

<sup>32</sup> Jf. patentloven § 2 (1)



samfunnsøkonomiske incentiver og offentliggjøring overstiger hensynet til den tidsbegrensede enerettens antatte skadevirkninger. Denne grensen gjenspeiles i patentrettens vilkår om oppfinnelseshøyde – at oppfinnelsen må skille seg ”vesentlig” fra det kjente.<sup>33</sup>

Hvor den nye løsningen antas å følge direkte av det allerede kjente, eller inngår i en helt naturlig utvikling på det aktuelle tekniske området uten særlige innovative anstrengelser fra enkeltaktører, er det ikke behov for å gi særskilte incentiver. Heller ikke er det viktig å sikre offentliggjøring, da man forutsetter at løsninger som dette vil fremkomme av seg selv. At løsningen er nærliggende gjør også at de nevnte rettferdsbetraktninger mister sin kraft: En enerett til ”førstemann” i slike tilfeller vil kunne synes tilfeldig – kanskje til og med urettferdig – da man anser det som svært sannsynlig at flere ville funnet og tatt i bruk løsningen på egen hånd når behovet skulle melde seg.

Reelle hensyn taler for at oppfinnelser som ikke skiller seg vesentlig fra det kjente ikke bør vernes, men friholdes.

---

<sup>33</sup> Jf. patentloven § 2 (1)

### 3 Unntaksregelen i designloven § 8 (1) nr. 1

#### 3.1 Sentrale begreper

Det sentrale og problematiske i § 8 (1)-unntakets meningsinnhold, og dermed i unntakets omfang, er først og fremst kravet til *sammenhengen* mellom utseendetrekk og teknisk funksjon. Det er imidlertid nødvendig for en meningsfylt drøftelse av en slik sammenheng å redegjøre for meningen med begrepene man ønsker å vurdere sammenhengen mellom – nemlig ”utseendetrekk” og ”teknisk funksjon”. Fastleggingen av hva som utgjør en ”teknisk funksjon” vil være helt avgjørende for rekkevidden av unntaket.

##### 3.1.1 ”Utseende”

Uttrykket ”utseende” gir i utgangspunktet klare forestillinger om hva som menes. Det synes klart at det er de egenskaper ved en utforming man opplever gjennom øynene det siktes til, oppsummert i § 2 nr.1 som ”... de karakteriserende trekkene ved linjene, konturene, fargene, formen, strukturen eller materialet til produktet eller produktets ornamentering.” Ved nærmere undersøkelse av designrettens formål og mønsterverndirektivet oppstår det likevel spørsmål om hvor bokstavelig man bør tolke dette.<sup>34</sup>

Den engelskspråklige versjonen av mønsterverndirektivet bruker begrepet ”appearance” som må sies å kunne gi uttrykk for et videre meningsinnhold enn ”utseende” gjør på norsk og dansk. Muligens er ”fremtoning” en bedre oversettelse rent språklig.

I direktivets forarbeider uttrykkes det tilbakeholdenhet mot å gjøre selve ”designkonseptet” eller ”designideen” til gjenstand for vern da dette fort ville kunne innebære at produktets funksjonelle elementer i seg selv ville bli inkludert i vernet.<sup>35</sup> På

---

<sup>34</sup> Se om dette Lassen/Stenvik (2006) s. 34-35

<sup>35</sup> Se Green paper 1991 s. 58

den annen side fremholdes det at formålene med designretten, slik Kommisjonen så det, taler for å definere ”design” så bredt at i prinsippet all økonomisk verdi knyttet til fremtoningen av et produkt dekkes – også det som kommer til uttrykk gjennom ”the sense of touch”.<sup>36</sup>

Det kan synes rimelig at også utformingsvalg som kun kommer til uttrykk ved berøring anerkjennes som en del av det helhetlige designarbeidet. Særlig ved produkter som er ment til å brukes og håndteres med kroppskontakt synes dette riktig. Dette vil gjelde en stor del av produktene vi omgir oss med. Også materialers vekt og fleksibilitet vil kunne være sentrale elementer i utviklingen av en design og vil utgjøre viktige faktorer i et produkts konkurranseevne på produktområdet.<sup>37</sup>

På den annen side heter det i direktivets fortale, betraktning nr. 13, at individuell karakter som vilkår for designvern skal vurderes ut ifra helhetsinntrykket den informerte bruker får ved ”betragtning ”/”viewing” (dansk/engelsk). I fortalens betraktning nr. 11 heter det at beskyttelse oppnås for elementer ”som synligt fremgår af ansøgningen”/”which are shown visibly in an application”.

Det er etter dette muligens noe uklart hvordan direktivet og designloven er å forstå på dette området, men det kan vel være grunn til å hevde at man ved så klar ordlyd i norsk lovtekst bør være forsiktig med å utvide designbeskyttelsen til egenskaper som kan føles, men ikke ses, basert på formålsbetraktninger. En slik tolkning vil snarere fremstå som stridende med lovens ordlyd enn som en naturlig utvidende tolkning av denne, særlig når ordlyden også har støtte i direktivets fortale.

At valg av materialer som velges for berøringens skyld, av hensyn til vekt osv, også kan gi utseendemessige uttrykk og således designvern, er likevel på det rene.

---

<sup>36</sup> Se Green paper 1991 s. 61

<sup>37</sup> Se Bently (2001) s. 612

### 3.1.2 "Teknisk funksjon"

Verken i designloven eller i dens forarbeider er begrepet "teknisk funksjon" nærmere kommentert. Avgrensningen mot teknisk funksjonelle trekk i § 8 er en avgrensning mot området for patentretten, slik at patentrettens begrepsbruk ved første øyekast kan synes relevant ved tolkningen.

Teknisk funksjonelle elementer kan innebære alt fra kjente og vanlige løsninger på praktiske problemer til nye og mer banebrytende oppfinnelser.

Funksjonsbegrepet sikter klart nok til utformingens virkning, eller "problemet" som løses. Ethvert utseendetrekk kan i så måte ha et utall funksjoner i vid forstand. En skråstilt topp på en sprayflaske kan ha som funksjon at flasken sitter bedre i hånden, at produktet blir penere og at sprøytestrålen ved bruk får en skrå bane oppover når flasken holdes rett opp-ned. Spørsmålet blir imidlertid hvilke av et utseendetrekks funksjoner som er *relevante* ved anvendelse av § 8 (1) nr.1.

Det følger av termen "teknisk" at man åpenbart skal se bort ifra de rent estetiske funksjoner, som jo er selve kjernen i designvernet. Verre blir det å trekke grensen mellom det man kan kalle *praktiske* funksjoner ved bruk, lagring og produsering - som etter designrettens formål kan fortjene vern, og "tekniske" funksjoner som nettopp ikke bør kunne monopoliseres gjennom designvern.

"Teknikk" eller "teknologi" er vage begreper. Selv om begrepenes kjerneområde synes klart nok, er det vanskelig å gi fullgode definisjoner på hva begrepene omfatter – også i patentretten hvor begrepene er viet mer oppmerksomhet:

"Ethvert forsøk på å definere teknikkbegrepet vil antagelig feile, på grunn av dets iboende vaghet."<sup>38</sup>

I patentretten sonderer man mellom oppfinnelser og ikke-patenterbare frembringelser ved hjelp av kriteriene "teknisk effekt", "teknisk karakter" og "reproduserbarhet".<sup>39</sup> I

---

<sup>38</sup> Stenvik (2006) s. 147

dette ligger det at en oppfinnelse må virke, altså løse problemet det tar sikte på, ved utnyttelse av naturens materiale og energi.<sup>40</sup> Selv om dette kan gi gode utgangspunkter for tanken, er det likevel begrenset hva man ut fra patentrettens nærmere redegjørelser om begrepene kan hente ut om forståelsen av lignende begreper i designretten. I patentretten er det sorteringen i forhold til forretningsideer, oppdagelser, dataprogrammer og andre mer abstrakte frembringelser som er sentral, mens man i designretten ønsker å sette opp et skille – muligens litt kunstig – mellom designvernede estetiske og tilgrensende ”praktiske” funksjoner på den ene siden og ”tekniske” funksjoner på den annen. At vage teknologibegreper brukes med sikte på samme meningsinnhold innenfor ulike disipliner er dermed langt ifra innlysende. Patentrettens begrepsbruk gir således ikke noe særlig bidrag i tolkningen av ”teknisk funksjon” i designloven § 8 (1).

Eksempelen ovenfor med spraybokser er hentet fra en avgjørelse i The supreme Court of Judicature of England and Wales avsagt i 2007.<sup>41</sup> Designen til to såkalte ”sprayers” ble sammenholdt for vurdering av designinngrep under EUs mønstervernforordning. Det avgjørende var hvorvidt disse ga samme helhetsinntrykk på en informert bruker (Figur 1).

Selv om saken ikke gjaldt forordningens motstykke til designloven § 8 (1), knyttet domstolen flere bemerkninger til funksjonelle begrensninger på utformingsfriheten som man i sammenligningen måtte se bort ifra, og illustrerer med dette hvor problematisk klassifikasjonen av ulike funksjoner kan være.

---

<sup>39</sup> Se om dette Stenvik (2006) s. 125

<sup>40</sup> Se Stenvik (2006) s. 126 og 129

<sup>41</sup> Procter & gamble company v Reckitt Benckiser, The Supreme Court, 10. oktober 2007



(Figur 1)

Det ble fastsatt av domstolen at et slikt sprayeprodukt nødvendigvis må formes slik at flasken kan holdes samtidig som pekefingeren kan bruke avtrekkeren. Avtrekkeren må formes slik at den passer fingeren, og det må være nok plass bak avtrekkeren for at den skal kunne presses inn. At avtrekkeren stopper før den stikker utover flaskens linje er en teknisk nødvendighet for praktisk pakking av flasker i esker, og en bredere form øverst er nødvendig for å hindre at flasken glipper. Munnstykkets helning oppover er nødvendig for at strålen skal skyte oppover når flasken holdes vertikalt.

Retten kom til at designen til Air Wick ga et annet helhetsinntrykk enn designen til Procter & Gamble – disse forholdene tatt i betraktning. Saken illustrerer at designvernets omfang er svært avhengig av hva man anerkjenner som relevante tekniske funksjoner.

Det er ikke innlysende at sprayvinkel og opplevelse av grepet til en sprayboks er ment å inngå i en sprayflaskes ”tekniske funksjon” etter designloven § 8. Definerer man et slikt produkts teknisk-funksjonelle elementer snevrere, for eksempel kun som at (1) det skal kunne holdes og (2) skal kunne spraye, og dermed ser på pakkeegenskaper, *graden* av godt grep og strålevinkel som *praktiske* funksjoner – brukerpreferanser som designeren står fritt til å tilpasse seg – overlater man en større del av utformingen til ”det frie

design”, og dermed en større del av utformingen til vern utenfor rekkevidden av § 8 (1) nr. 1.

I norsk teori er det hevdet, tilsynelatende i tråd med synspunkter i den nevnte britiske avgjørelsen, at det ikke bare er produktets *oppgave* som inngår i dens ”tekniske funksjon”, men også måten oppgaven løses på.<sup>42</sup> Eksempelet Lassen/Stenvik bruker er at det ikke bare er en bils nødvendige trekk for å realisere dens oppgave som fremkomstmiddel som er unntatt vern, men også trekk som hindrer luftmotstand og reduserer bensinforbruk – så sant trekkene ikke også er preget av estetisk smak eller andre hensyn som ikke har sammenheng med denne funksjonen. Dette vil svært ofte være tilfelle for et bilkarosseris aerodynamiske linjer, som utvilsomt er teknisk funksjonelle, men som også helt klart er sentrale i en bils estetiske uttrykk og dermed i dens egnethet for kommersiell suksess.

I dansk litteratur er man imidlertid ikke enig i at pakke-funksjonen er relevant som en ”teknisk funksjon”, da det hevdes at det kun er tekniske virkninger av selve *bruken* av produktet som skal tas i betraktning – ikke tekniske fordeler ved lagring og fremstilling.<sup>43</sup> Lassen/Stenvik fremholder i den sammenheng at bestemmelsens formål taler for en videre forståelse.<sup>44</sup> Det hevdes at grensen imidlertid må trekkes mot formgivning som mer eller mindre dikteres av markedets smak, selv om forbrukernes krav til formgivning blir så klar at beskyttelse av denne i realiteten medfører monopol. Dette må være riktig sett hen til designrettens formål, men grensen i det enkelte tilfelle er vanskelig å trekke.

Praksis fra OHIM problematiserer grensen i liten grad, men synes å vurdere ”teknisk funksjon” videre enn den overnevnte litteraturen er enig i. I en ugyldighetssak fra 2009 vurderte OHIMs appellkammer hvorvidt designen til en type matinnpakning for atskilte

---

<sup>42</sup> Lassen/Stenvik (2006) s. 80

<sup>43</sup> Schovsbo (2002) s. 107-108

<sup>44</sup> Lassen/Stenvik (2006) s. 81

ingredienser bare var bestemt av teknisk funksjon.<sup>45</sup> Appellkammeret uttalte i forbindelse med designens form og størrelse i premiss 18 at:

“The basic shape and dimensions of the RCD correspond to the existing paradigm for such products. Those features are functional in the sense that they are imposed by the norms of the marketplace. The technical function this type of product is to package certain foodstuffs in a manner that is acceptable to consumers.”

Her ser man at definisjonen av et produkts tekniske funksjon avgjør rekkevidden av unntaket i mønstervernforordningen som tilsvare designlovens § 8 (1). Man kan vel spørre seg om det ikke må være slik at den tekniske funksjonen til disse typer produkter først og fremst er å oppbevare matvarer trygt og tørt over tid, og at *formgivningen* og *dimensjonene* som velges for å bli akseptert av forbrukerne er en smakssak, og dermed et utformingsspørsmål som må være fritt opp til designeren som søker vern.

Videre i samme avsnitt heter det at:

”A pouch could of course be square or octagonal or have some other shape. Such shapes would, however, be more expensive to manufacture and might encounter consumer resistance because they would depart from the norm. A rounded shape is clearly the most functional.”

Igjen tas det, i alle fall delvis, utgangspunkt i forbrukernes preferanser. Dersom den aktuelle avrundede formen må anses som teknisk funksjonelt bestemt bør vel dette begrunnes *alene* i at det er den objektivt sett mest funksjonelle og kostnadseffektive formen å pakke slike matvarer i – ikke at det er denne formen forbrukerne *foretrekker*. OHIMs appellkammer strekker her begrepet ”teknisk funksjon” langt – etter min mening lenger enn designrettens formål kan forsvare.

Som illustrert er det vanskelig å gi en generell og dekkende tolkning av ”teknisk funksjon” i § 8 (1) nr. 1. Begrepet vil måtte anvendes konkret på de utallige ulike designtrekkene som kan problematiseres, og det synes klart at rettsanvenderens skjønn i

---

<sup>45</sup> Dr. Oetker v Zaklad, OHIMs appellkammers avgjørelse av 12. november 2009, sak R 1114/2007-3. Se punkt 3.2.2.2.2.



de enkelte tilfeller vil tegne opp en grense som nødvendigvis vil forbli diffus.

Avveiningen av formålene bak designvern på den ene side og formålet bak unntaket i § 8 på den annen, vil da få en sentral plass når den enkelte funksjonen skal plasseres på den ene eller andre siden av grensen.

Spørsmålet om ”teknisk funksjon” synes da fort å bli hvorvidt den konkrete funksjonen er av en slik ”teknisk” art at designvern av utseendetrekkene den eventuelt dikterer vil være i strid med designrettens formål. Da ser vi at også sikkerhetsaspekter må kunne inkluderes, i tillegg til visse kostnadshensyn ved produsering og lagring, så lenge slike funksjoner oppnås gjennom måter som kan sies å være ”tekniske”, for eksempel ved bruk av avrundede kanter på leketøy for å hindre at barn kutter seg, og ved formgivning som gjør at flere eksemplarer lett kan pakkes sammen for transport/lagring.

### 3.1.3 ”Estetisk verdi” og ”estetiske kvaliteter”

Estetikk er en henvisning til det pene – til utseendemessige egenskaper som er positive. Det er klart at estetikk er sentralt i designarbeidet. Estetikk synes i første omgang å være en motpol til funksjonalitet: Et utformingstrekk i en design er vel enten valgt av funksjonelle hensyn eller estetiske hensyn? Denne antagelsen må likevel nyanseres da det er umulig å opprettholde et slikt skille i praksis – noe kan eksempelvis være pent *fordi* det er funksjonelt, eller både pent og funksjonelt uten at det er klart hva som har vært avgjørende.

En kvalitetsprøving for å oppnå vern gjennom et vilkår om estetisk kvalitet kunne selvfølgelig vært aktuelt i designretten som en måte å utelukke vern av utforminger som bare var bestemt av tekniske funksjoner, på samme måte som man i opphavsretten finner grensen mot funksjonalitet ved å lete etter et kunstnerisk overskudd. I eldre britisk designrett var det også et slikt krav om et visst ”eye appeal” for å oppnå designvern.<sup>46</sup>

Det har imidlertid helt fra starten av lovgivningsarbeidet i EU vært enighet om at det ikke skal være noe krav om estetisk verdi for å oppnå designvern. Dette fremgår nå av

---

<sup>46</sup> Se Suthersanen (2010) s. 106

mønsterverndirektivet/forordningens fortale, hvor det i henholdsvis betraktning 14 og 10 presiseres at selv om teknisk funksjonalitet skal holdes utenfor designvernet, skal det ikke kreves at design må fremvise estetisk karakter eller estetiske kvaliteter.

En design skal altså kunne registreres og oppnå vern selv om det er stygt, smakløst eller helt banalt – så lenge det er nytt og skiller seg tilstrekkelig fra det allerede kjente. I Kommisjonenens grønnbok fra 1991 begrunnes dette i at et krav om estetikk vil være svært vanskelig å anvende, og at verneområdets grense bedre fastslås gjennom et eget unntak for elementer som bare er bestemt av teknisk funksjon.<sup>47</sup>

*Forbudet* mot designvern av teknisk funksjonelle elementer ble således et foretrukket alternativ til et *krav* om estetisk verdi. Man synes med det å forutsette at også design som ikke er utpreget estetisk skal kunne vernes – også typisk funksjonell design. Lassen/Stenvik uttaler om dette i forbindelse med den norske designloven at:

”Det er nok at designen inneholder utseendetrekk – med eller uten estetisk verdi – som ikke har noen direkte sammenheng med den funksjon som skal oppnås.”<sup>48</sup>

Som vi skal se, blir prinsippet om at estetisk verdi ikke kreves for designvern problematisk når unntaket for funksjonelt bestemt design skal tolkes og anvendes, da ett av tolkningsalternativene synes å medføre et krav om synlige estetiske *hensyn* for å gå klar av unntaket.

### 3.2 Sammenhengsvilkåret i § 8 (1) nr. 1

Unntaket fastsetter at designrett ikke kan oppnås for de trekkene ved et produkts utseende ”som bare er bestemt av” teknisk funksjon.

#### 3.2.1 Utgangspunkter – Tolkningstvil

Det er ikke ønskelig å åpne for designbeskyttelse av den sirkulære formen til et bildekk.<sup>49</sup> Etter § 8 (1) er dette heller ikke mulig.

---

<sup>47</sup> Greenbook 1991, s. 60

<sup>48</sup> Lassen/Stenvik (2006) s. 78

Sirkelformen er ikke et resultat av designerens kreative utformingsprestasjoner, men en nødvendig utseendemessig følge av at produktet skal kunne rulle effektivt. Alle som ønsker det skal kunne bruke rullefunksjonen uten begrensninger fra designretten. At hjulet som *teknisk* nyvinning kunne ha oppfylt den nåværende patentrettens krav til vern da den først ble oppfunnet er en annen sak – da er man over i området hvor beskyttelse av tekniske løsninger hører hjemme, hvor vernet formodentlig er i tråd med avveiningen av de kryssende hensynene som gjør seg gjeldene der.

Anvendelsen av regelen blir imidlertid vanskeligere hvor det er snakk om flere utforminger som kan realisere samme eller lignende funksjoner. Det er i slike tilfeller forståelsen av § 8 (1) nr. 1 blir usikker:

1) Unntaket kan forstås snevert, som at kun de utseendetrekk som er *obligatoriske* for den aktuelle funksjonen er unntatt fra vern. Det sentrale blir da at designeren ikke har noen frihet til å påvirke utformingen i det hele tatt – ”the mandatory approach”.<sup>50</sup>

2) Unntaket kan forstås vidt, som at alle utseendetrekk som *medfører* oppnåelse av den aktuelle funksjonen er unntatt fra vern – ”the causative approach”.<sup>51</sup> Med en slik tolkning spiller det ingen rolle om designeren *kunne* ha valgt en annen utforming. Det sentrale er at utseendetrekket i det konkrete tilfellet ikke er tilført noe utover det som skal til for å oppfylle funksjonen – ”bare funksjonen gjenspeiles i formen”.<sup>52</sup>

### 3.2.1.1 Alternativ 1: Krav om nødvendighet

Forståelsen av vilkåret som et krav om nødvendighet innebærer at unntaket gis et snevert omfang – som igjen gir et videre område for designvern.

Hvor bare én bestemt utforming kan brukes for å oppnå den ønskede tekniske funksjonen er det klart at designvern av denne utformingen må utelukkes. Dette er for

---

<sup>49</sup> Eksempel hentet fra Ot.prp.nr 2 (2002-2003) s. 19

<sup>50</sup> Bently (2001) s. 618

<sup>51</sup> Bently (2001) s. 618

<sup>52</sup> Lassen/Stenvik (2006) s. 78

så vidt på det rene uavhengig av hvilken tolkning man legger til grunn. Det omstridte med tolkningsalternativet er følgene dette får hvor det finnes mer enn én utforming som kan gi samme funksjon. I et slikt tilfelle vil en snever forståelse medføre at disse utformingene hver for seg ikke omfattes av unntaket og dermed er åpne for vern. Er det flere teknisk jevn gode utforminger til rådighet for designeren som vil oppnå en bestemt funksjon, følger det logisk av dette at valget av utforming ikke ”bare” er bestemt av funksjonen. Designeren må *velge*, og ved funksjonell jevnbyrdighet må det nødvendigvis være andre hensyn enn de teknisk-funksjonelle som avgjør. Valget har en designverdi.

I de innledende forarbeidene til EU-harmoniseringen legges denne forståelsen til grunn som den ønskelige av Europakommisjonen.<sup>53</sup>

Oppfatningen av dette som den riktige tilnærmingen i designretten har sin opprinnelse i varemerkeretten. I den såkalte ”Philipssaken” mellom Philips Electronics og Remington Consumer Products i Storbritannia ble det samme tolkningsspørsmålet rundt varemerkedirektivet artikkel 3 (1) (e) henvist til EU-domstolen.<sup>54</sup> Bestemmelsen forbyr varemerkeregistrering av tredimensjonale kjennetegn som bare består av former som er nødvendige for å oppnå et teknisk resultat, og er altså svært sammenlignbar med artikkel 7 (1) i mønsterverndirektivet.

Konkret gjaldt saken hvorvidt Philips hadde anledning til å oppnå varemerkebeskyttelse av den særegne trekantformen til sine barbermaskinhoder (Figur 2). Det var enighet om at formen medførte funksjonelle egenskaper ved barberingen, men det var også klart at slike funksjonelle egenskaper kunne oppnås på lik linje gjennom andre former som ikke kunne forveksles med den Philips hadde valgt.

---

<sup>53</sup> Se Green paper 1991 s. 60

<sup>54</sup> Sak C-299/99 Philips v Remington



(Figur 2)

EU-domstolen konkluderte med at en form som faktisk medførte et teknisk resultat, og som var valgt med et teknisk resultat for øyet, var omfattet av artikkel 3 (1)(e) selv om dette tekniske resultatet kunne vært oppnådd gjennom andre former.<sup>55</sup> Unntaket i *varemerkedirektivet* ble altså tolket vidt.

EU-domstolens avgjørelse fulgte generaladvokatens ("the Advocate General") innstilling til domstolen, hvor også bestemmelsen i designretten ble omtalt og vurdert.

Generaladvokat Colomer pekte på ulikheten i ordlyden i varemerkeunntaket og designvernunntaket og konkluderte med at graden av funksjonalitet måtte være større i designretten enn i varemerkeretten for å anvende unntaket, og la dermed til grunn den obligatoriske – eller snevre – tolkningen i designretten:

"... the feature concerned must not only be necessary but essential in order to achieve a particular technical result: form follows function. This means that a functional design may, none the less, be eligible for protection if it can be shown that the same technical function could be achieved by another different form."<sup>56</sup>

I EU-domstolens avgjørelse er dette imidlertid ikke behandlet, da designrettens bestemmelse ikke var nødvendig å ta stilling til i saken.

Denne snevre "Multiplicity-of-forms"-tolkningen har etter dette vært hevdet som den rådende i dansk<sup>57</sup> og tysk<sup>58</sup> litteratur, samt blitt anvendt i britiske<sup>59</sup> og spanske<sup>60</sup> domstoler.

---

<sup>55</sup> Sak C-299/99 Philips v Remington, avsnitt 83.

<sup>56</sup> Sak C-299/99 Philips v Remington, Opinion of Advocate General, 23. januar 2001, avsnitt 34

<sup>57</sup> Se Schovsbo (2011) s. 377

I norsk litteratur har man til nå ikke tatt stilling til tolkningsstriden, men kun konstatert at gjeldende rett er usikker.<sup>61</sup> Stenvik/Lassen synes likevel å akseptere denne snevre tolkningen dersom de alternative utformingene bare blir mange nok:

”Under enhver omstendighet må man imidlertid gå ut fra, at i tilfelle hvor en funksjon kan realiseres gjennom et større antall vareutseender, vil det være noe mer enn den tekniske funksjonen som har bestemt formgivningen, og da må designbeskyttelse kunne oppnås.”<sup>62</sup>

### 3.2.1.2 Alternativ 2: Krav om utelukkende funksjonelle hensyn

Etter en vid forståelse av unntaket – som gir et snevrere område for vern – er det irrelevant om det finnes flere formgivninger som kan gi samme funksjon. Det sentrale er hvorvidt den konkrete designen er frembrakt kun med funksjonalitet for øyet – at kun funksjonen gjenspeiles i utformingen.

Denne vide tolkningen ble lagt til grunn i tre nyere ugyldighetsavgjørelser fra OHIMs appellkammer (2009 - 2010) ved anvendelsen av mønstervernforordningen artikkel 8 (1).<sup>63</sup>

I disse sakene vises det til britisk rettspraksis fra 1972 hvor tolkningen har sin opprinnelse. I en sak i House of Lords mellom Amp og Utilux, angående registrerbarheten av designen til elektriske utganger i vaskemaskiner, fastslo retten at utseendet bare var bestemt av teknisk funksjon – selv om det var mulig å designe utgangene på andre måter uten at det gikk ut over funksjonen.<sup>64</sup> Saken gjaldt da

---

<sup>58</sup> Se Schramm (2005) s. 242 flg. og Ruhl (2007) s. 169 flg.

<sup>59</sup> Landor & Hawa International Ltd. v Azure Designs Ltd., Court of Appeal, 28. juli 2006

<sup>60</sup> Silverlit Toys Manufactory Ltd. v Ditro Ocio 2000 SL, Juzgado de lo Mercantil PTO Numero Uno de Alicante, 20. november 2007

<sup>61</sup> Se både Helset (2009) s. 277 og Lassen/Stenvik (2006) s. 80

<sup>62</sup> Lassen/Stenvik (2006) s. 80

<sup>63</sup> OHIMs appellkammers avgjørelser i sak R 690/2007-3 (Lindner), Sak R 1114/2007-3 (Dr. Oetker) og sak R 211/2008-3 (Nordson).

<sup>64</sup> Amp Inc. v Utilux Pty Ltd. [1972] RPC 103, (House of Lords)

anvendelsen av den engelske designloven av 1949, som hadde en lik ordlyd som unntaket i det senere innførte mønsterverndirektivet. Avgjørelsen ble antatt å endre daværende gjeldende engelsk rett, selv om man i juridisk teori antok at innføringen av mønsterverndirektivet medførte at man gikk tilbake igjen til den snevre obligatoriske tolkningen.<sup>65</sup> Dette synet ble bekreftet av The English Court of Appeal i 2006.<sup>66</sup>

### 3.2.2 Hva må anses som gjeldende norsk rett?

Designloven § 8 (1) nr. 1 er til nå ikke anvendt i Norge, verken av Patentstyret eller norske domstoler. En vurdering av gjeldende rett i et slikt tilfelle vil da måtte ta utgangspunkt i rettskildene som finnes andre steder. Dette vil først og fremst være mønsterverndirektivet og forordningen, samt praksis rundt disse i EU og EU-landenes nasjonale domstoler. Det er ikke til å komme bort ifra at tolkningen av unntaket er usikker, slik at drøftelsen noen steder vil ha karakter av *de lege ferenda*-betraktninger, uten at jeg har ønsket å dele behandlingen i to av den grunn. Egne oppfatninger av regelens formål og vurderinger av rettskildenes betydning vil komme klart frem der de gjør seg gjeldende.

#### 3.2.2.1 Ordlyden og dens bakgrunn

Ordlyden i designloven § 8 (1) er i utgangspunktet forenlig med begge de nevnte tolkningsalternativer.

Jeg er imidlertid enig med Lassen/Stenvik i at direktivets ordlyd i seg selv kan synes å stemme bedre overens med det vide tolkningsalternativet.<sup>67</sup> Lovgiver har ikke valgt å formulere unntaket som et nødvendighetskrav, men som et krav om at det er den tekniske funksjonen som skal ha ”diktert” utformingen:

”A design right shall not subsist in features of appearance of a product which are solely dictated by its technical function.”<sup>68</sup>

Formuleringen er sammenfallende med det eldre unntaket i britisk designrett.

---

<sup>65</sup> Se MacQueen (2011) s. 290

<sup>66</sup> Landor & Hawa International Ltd. v Azure Designs Ltd., Court of Appeal, 28. juli 2006

<sup>67</sup> Se Lassen/Stenvik (2006) s. 79

<sup>68</sup> EP/Rdir 98/71/EF Art. 7 (1)

Det er imidlertid interessant å se at slutninger fra bestemmelsens ordlyd er trukket i favør av både den snevre<sup>69</sup> og den vide<sup>70</sup> tolkningen i praksis og litteratur.

OHIMs appellkammer hevder uttrykkelig at en vid forståelse av unntaket er best forenlig med en naturlig forståelse av ordlyden i forbindelse med tolkningen av forordningens likelydende formulering.<sup>71</sup>

Det synes likevel som om Kommisjonen ønsket et snevert unntak under lovgivningsprosessen. Forslaget til formulering av unntaket i artikkel 7 (1) var i det opprinnelige direktivutkastet som følger:

“A design right shall not subsist in a design to the extent that the realization of a technical function leaves no freedom as regards arbitrary features of appearance.”<sup>72</sup> (Min understrekning)

Dette var også en formulering i tråd med forståelsen av unntaket i grønnboken.<sup>73</sup>

Formuleringen i direktivforslaget ble imidlertid endret på i løpet av lovgivningsprosessen til den nåværende ordlyden – på Kommisjonens eget initiativ. I forklaringen ble det fremholdt at endringen var ment som en presisering, og at det fortsatt var meningen å ha et unntak som ikke medførte et krav om estetiske elementer, men som hindret vern i de sjeldne tilfeller hvor formgivning *nødvendigvis* følger funksjon:

“Although the question whether a design does or does not contain any aesthetic elements is irrelevant in the context of the requirements for protection, as set out in the Proposal, the need was felt for a provision indicating that protection should not be available in those extremely rare cases where form necessarily

---

<sup>69</sup> Se eksempelvis Sak C-299/99 Philips v Remington, Opinion of Advocate General, 23. januar 2001 og Suthersanen (2010) s. 101.

<sup>70</sup> Se eksempelvis Lassen (2006) s. 79, Helset (2009) s. 277 og OHIMs appellkammers avgjørelser i sak R 690/2007-3 (Lindner) og sak R 211/2008-3 (Nordson).

<sup>71</sup> OHIMs appellkammers avgjørelser i sak R 690/2007-3 (Lindner) og sak R 211/2008-3 (Nordson).

<sup>72</sup> COM (93) 344, 3. desember 1993

<sup>73</sup> Green Paper 1991, s. 60



follows function. Even though Parliament did not adopt an amendment concerning Article 7, paragraph (1), the Commission felt that clearer wording was needed [...]”<sup>74</sup> (Mine understrekninger)

Selv om dette er interessant lesning må det påpekes at forarbeider i EU/EØS-retten tradisjonelt gis en svært begrenset rolle i tolkningen av de endelige lovgivningsformuleringene. Å vektlegge forarbeider er først og fremst et rettskildefenomen i nordisk rett. EU-retten bygger på den vanligere felleseuropeiske rettskildesituasjonen hvor forarbeider er mindre sentrale, i tillegg til at lovgivningsprosessene i EU har mer karakter av forhandlinger enn de har i nasjonal rett.<sup>75</sup>

Det er etter mitt skjønn vanskelig å si at ordlyden i seg selv taler for det ene eller det andre tolkningsalternativet. Det er vel nettopp ordlyden som har gitt spire til tolkningstvilen som foreligger, da den historisk er tatt til inntekt for både den snevre og den vide forståelsen. Forarbeidene i EU gir imidlertid støtte til en snever ”nødvendighets”-tolkning.

### 3.2.2.2 Praksis fra OHIM

Appellkammeret i OHIM tok gjennom tre saker i 2009 og 2010 stilling til tolkningsstriden rundt mønstervernforordningen artikkel 8 (1), til fordel for det vide tolkningsalternativet. Det ble fremholdt at det avgjørende for å bestemme om et utseendetrekk *bare* er bestemt av teknisk funksjon er hvorvidt en utenforstående observatør ved betraktning av designen kan se for seg at noe annet enn funksjonelle overveielser kunne ha vært relevant ved valget av utformingen.

#### 3.2.2.2.1 Lindner v Franssons (R 690/2007-3)

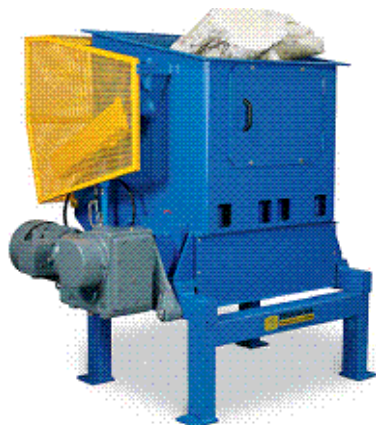
Artikkel 8 (1) i mønstervernforordningen ble anvendt som ugyldighetsgrunn for første gang av OHIMs appellkammer i 2009. Designregistreringen som ble kjent ugyldig var registrert for ”chaff cutters” (opphuggere) – industrielle maskiner beregnet for oppkutting av avfall i forbindelse med resirkulering (Figur 3). Den designregistrerte

---

<sup>74</sup> COM (96) 66, 21. februar 1996, s. 7

<sup>75</sup> Se EØS-Rett (2004) s. 26

delen bestod av den roterende metallsylinderen med kniver som utfører selve kraftutøvelsen og dermed kuttingen i maskinen (Figur 4).



(Figur 3)



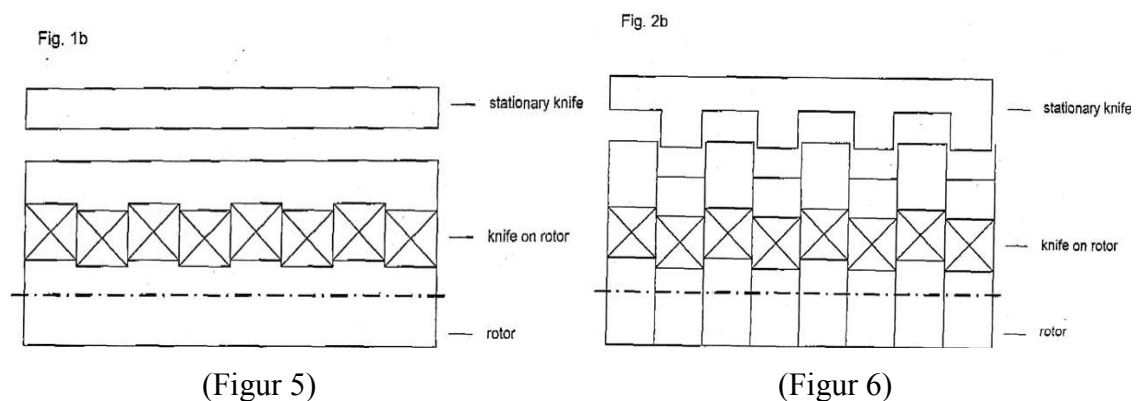
(Figur 4)

Ugyldighetsavdelingen i OHIM avsto begjæringen om ugyldighetsavgjørelse, hvorpå innklageren anket avslaget til OHIMs appellkammer og krevde ugyldighet basert på fire selvstendige grunnlag, deriblant en anførsel om at alle utseendetrekkene til designen var ”diktert” av produktets tekniske funksjon, jf. artikkel 8 (1).

Designen ble beskrevet å ha fem karakteriserende utseendetrekk, som alle ble hevdet å være funksjonelt bestemte: Designen bestod (1) av en sylinderform med kløfter med samme bredde som forhøyninger i roteringsretningen, (2) av kniver langs to parallelle linjer som (3) dannet en V-form, hvor (4) knivene var plassert i kløftene i den ene linjen og (5) på forhøyningene i den andre linjen.

V-formen (3) ble hevdet å ha den funksjon at materiale ved rotering ble ledet inn mot midten av sylinderen, i tillegg til at oppkuttingen ville skje suksessivt og ikke på en gang – noe som igjen førte til en mer stillegående oppkutting og jevn belastning. Designhaveren pekte imidlertid på andre løsninger som ville kunne realisere de samme funksjonene like godt, og at den vide V-formen ble valgt foran andre brukbare design for å gi et synlig uttrykk passende med den lave hastigheten på rotasjonen ved bruk.

Kløftene med samme bredde som forhøyningene (1), og plasseringen av kniver begge steder (4 og 5), ble ansett å ha som funksjon at kun biter av rett størrelse ville falle gjennom mellom sylindren og den stasjonære kniven i maskinen. Mellom en flat sylinder og en flat kniv ville større biter enn det som var akseptabelt falle gjennom. Poenget illustreres ved studering av mellomrommene mellom rotorene og de stasjonære knivene i figur 5 og 6.



Appellkammeret fremholdt innledningsvis at tolkningen av forordningen og direktivet på dette området var svært omstridt, og viste til tysk litteratur som forsvarte en tolkningen hvor det var tilstrekkelig å påvise andre utforminger som hadde samme funksjon for å gå klar av unntaket.<sup>76</sup> Det ble også vist til uttalelsene i Philipssaken<sup>77</sup> og at både engelsk og spansk rettspraksis i ettertid hadde tatt i bruk denne tolkningen.<sup>78</sup>

Appellkammeret fokuserte på det faktum at en slik tolkning nødvendigvis ville medført at hvor det finnes et bestemt antall løsninger på et problem ville ingen av disse hver for seg være unntatt designvern, slik at man ved en rekke ulike designregistreringer til slutt ville kunne oppnå monopol på hele den aktuelle funksjonen. En slik tolkning ville også gjøre unntaket anvendbart kun i svært spesielle tilfeller, noe som ville hindret dets

<sup>76</sup> Appellkammeret viser til P. Schramm (2005) s. 242 flg, og U. Ruhl (2007) s. 169 flg.

<sup>77</sup> Sak C-299/99 Philips v Remington

<sup>78</sup> Landor & Hawa International Ltd. v Azure Designs Ltd., Court of Appeal, 28. juli 2006 og Silverlit Toys Manufactory Ltd. v Distro Ocio 2000 SL, Juzgado de lo Mercantil PTO Numero Uno de Alicante, 20. november 2007.

effektivitet og dets formål. På bakgrunn av disse betraktningene ble det slått fast at en slik tolkning ikke kunne være korrekt.

Alternativet var å tolke unntaket slik at et designtrekk rammes når kun tekniske overveielser har spilt inn på utformingsprosessen. I tillegg til å bedre fremme regelens formål hevdet appellkammeret at denne alternative vide tolkningen også var bedre forenlig med forordningens og direktivets ordlyd.

Det ble presisert at så lenge funksjonalitet ikke var den *eneste* relevante faktor i utformingen så var designen i prinsippet mulig å verne, og at det fortsatt ikke skulle innfortolkes et krav om estetikk i designretten.

Hvorvidt utformingen bare var bestemt med funksjonalitet i tankene måtte bedømmes utenfra, da man ikke kunne vite hva designeren faktisk hadde tenkt under prosessen: Man måtte se for seg en observatør som spør seg ved betraktning av designen hvorvidt noe annet enn funksjonelle overveielser *kunne* ha vært relevant ved valget av akkurat denne utformingen.

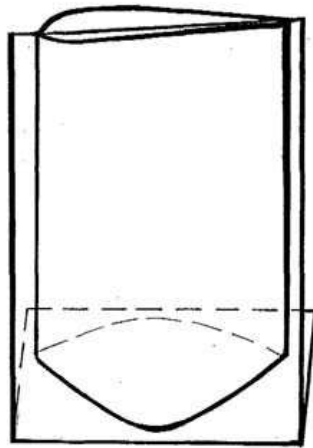
Når det gjaldt anvendelsen av unntaket på det konkrete tilfellet ble det slått fast at designers anførsler om at andre løsninger ville være mer funksjonelle var lite troverdige, da det skulle mye til for å overbevise noen om at hensynet til teknisk funksjon ble fraveket på bekostning av estetikk knyttet til en lite synbar del av en industrimekanisk innretning. Det synes altså som om appellkammeret her oppstilte en *presumsjon* for at slike typiske tekniske produkter alltid blir utformet etter utelukkende funksjonelle vurderinger.

Heller ikke anførselen om at V-løsningen også hadde flere funksjonelle ulemper hindret unntakets anvendelse, da kompromisser mellom tekniske fordeler og ulemper fortsatt ville være vurderinger av utelukkende teknisk karakter.

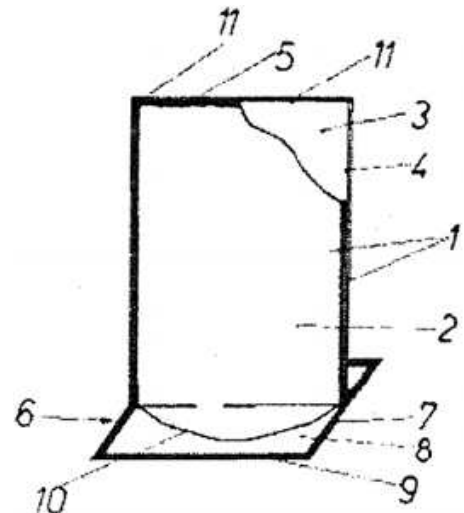
Det ble konkludert med at alle essensielle trekk ved den aktuelle designen ble valgt kun med det for øyet å oppnå den beste mulige tekniske ytelsen, og at designen dermed *bare* var bestemt av teknisk funksjon. Designregistreringen ble kjent ugyldig.

### 3.2.2.2.2 Dr. Oetker v Zaklad (R 1114/2007-3)

Tolkningen lagt til grunn i Lindner-saken ble fulgt opp av appellkammeret senere samme år. Designen som ble hevdet ugyldig i saken bestod av en skissert pakkepose for matprodukter bestående av to separate lommer (Figur 7).



(Figur 7)



(Figur 8)

Klager viste til et polsk patent som ble hevdet å vise og beskrive det eksakt samme produktet som designregistreringen (Figur 8). Det ble hevdet at man fra dette kunne utlede at designen alene var ”diktert” av produktets tekniske funksjon.

Appellkammeret viste til tolkningen av forordningens artikkel 8 (1) gjort i Lindner-saken og gjentok at det måtte foretas en vurdering av om det utelukkende var tekniske overveielser som måtte antas å ha vært avgjørende ved utformingen av designen, og at det således ikke var nødvendig å undersøke konkret hva som hadde foregått i designerens hode under designarbeidet. Det ble også understreket, som i Lindner-saken, at en design som helhet fortsatt var registrerbart om bare en eller flere deler var funksjonelt bestemt, så lenge ikke dette gjaldt alle vesentlige utseendetrekk.

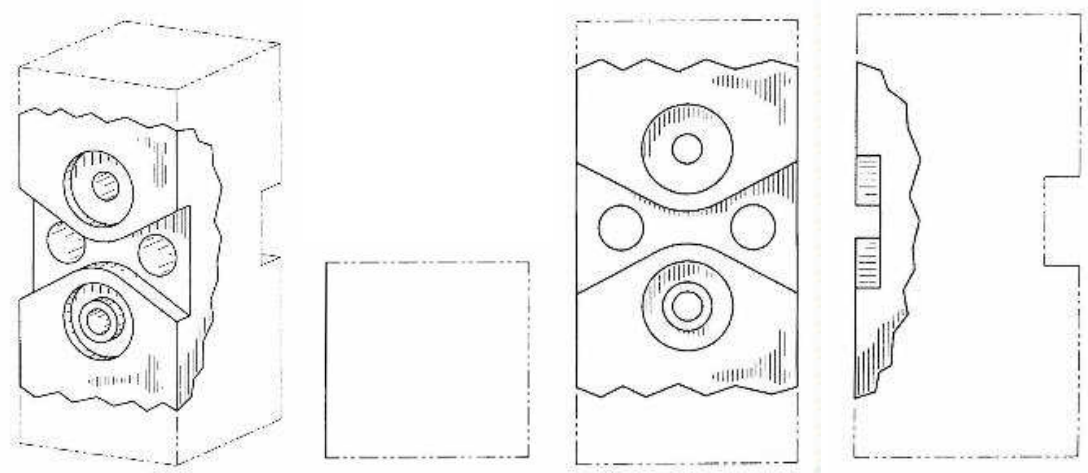
Under den konkrete vurderingen slo appellkammeret fast at det var vanskelig å få øye på noe i den registrerte designen som kunne ha vært påvirket av noe annet enn trangen til å designe en pose som skulle oppfylle de praktiske behovene til en porsjonspakning med plass til to separate ingredienser.

Det ble vist til at formen og dimensjonene holdt seg til normen for slike produkter, at todelingen var nødvendig for å holde de ulike ingrediensene fra hverandre, og at flappen i bunn hadde som formål å legge til rette for åpning av pakken. Avrundede kanter i topp og bunn som medfører buling i midten av posen var den mest funksjonelle formen for poser som skulle fylles med matvarer. Disse utseendetrekkene utgjorde hele den aktuelle designen, og designen som helhet var da *bare* bestemt av dens tekniske funksjon.

Appellkammeret anvendte dermed den samme tolkningen av sammenhengen mellom funksjon og utforming som i Lindner-saken. Appellkammerets problematiske forhold til hva som kvalifiserer til ”teknisk funksjon” er behandlet ovenfor under punkt 3.1.2.

#### 3.2.2.2.3 Nordson v UES (R 211/2008-3)

Den hittil siste ugyldighetssaken i OHIM basert på artikkel 8 (1) gjaldt en modul i en limpistol, registrert som vist under figur 9.



(Figur 9)

I denne saken tok appellkammeret igjen utgangspunkt i en patentregistrering av den tekniske løsningen for modulen for å fastslå de tekniske funksjonene produktet hadde: Denne måtte kunne festes til resten av limpistolssystemet med skruer eller bolter og den måtte ha åpninger til både væske (lim) og luft som skulle kunne føres gjennom delen uten lekkasjer.

Med henvisning til dette ble det anført at designen, først og fremst kjennetegnet ved de to parvise hullene for hhv. skruer og væske/luft, bare var bestemt av teknisk funksjon. Motargumentet fra designholderen var at ingen av designens trekk *nødvendigvis* måtte være som registreringen viste for å oppfylle funksjonskravene til produktet. Særlig ble det hevdet at plasseringen av hullene kunne varieres i utallige kombinasjoner og at de valgte plasseringene derfor hadde en ”designkvalitet”. For hvert trekk i designen ble det presentert alternativer.

Appellkammeret kom til at designholders argumenter var en henvisning til den snevre ”multiplicity-of-forms”-tolkningen, og tok avstand fra denne i tråd med de foregående avgjørelsene.

Det ble fremholdt at denne tolkningen ikke var støttet av ordlyden i artikkel 8 (1) i forordningen og at en slik tolkning undergravde formålet til bestemmelsen. Igjen ble det påpekt at en regel som ikke rammet utforminger som hadde alternativer muliggjorde at flere registreringer kunne dekke alle de ulike alternativene og dermed begrense mulighetene til fritt å ta i bruk den tekniske funksjonen. En slik tolkning ville også begrense unntaket til nesten intet, da det er svært få tekniske funksjoner som kun kan oppnås gjennom bare én enkelt utforming.

Etter en objektiv vurdering av hva som kunne antas å ha blitt vektlagt ved utformingen, kom appellkammeret frem til at kun hensynet til en best mulig funksjon var representert. Her, som i Lindner-saken, ble det vektlagt at produktets art i seg selv tilsa at det var vanskelig å anta at estetiske overveielser hadde hatt betydning:

“No one cares whether such a product looks good, bad or indifferent because no one spends much time looking at it. All that matters is that the product performs its function properly. Every essential feature of the design has been chosen with a view to achieving the best possible technical performance.”<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Avsnitt 44

### 3.2.2.3 Betydningen av OHIMs avgjørelser

Det er på det rene at Norge ikke er bundet av mønstervernforordningen, og dermed heller ikke formelt bundet av EU-domstolens forståelse av denne.

Ved anvendelse av designloven er det likevel klart at norske domstoler, som den klare hovedregel, vil følge EU-domstolens fortolkning av *direktivet*. Det følger av forarbeidene til designloven at formålet med loven er å harmonisere rettsreglene på området ”med utviklingen på europeisk og internasjonalt nivå, i første rekke med europaparlamentets- og rådsdirektiv 98/71/EF om rettslig vern av mønstre, som er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XVII.”<sup>80</sup>

Norge er gjennom EØS-avtalen forpliktet til en direktivkonform fortolkning av designloven. Direktivteksten vil være utgangspunktet for lovtolkningen når tolkningsspørsmål oppstår i forbindelse med norske lovtekster.<sup>81</sup> Praksis fra EU-domstolen, og for så vidt fra Førsteinstansen/Retten, er helt sentrale rettskilder når tolkningsspørsmål oppstår under direktivbaserte regelsett. Da EUs organer vil anvende likelydende bestemmelser i direktiver og forordninger likt, er det klart at også praksis rundt fortolkning av mønstervern*forordningen* vil være sentral for forståelsen av norsk rett.

Rettskildesituasjonen på dette området er for designretten identisk med varemerkeretten, hvor den norske varemerkeloven er basert på varemerkedirektivet<sup>82</sup> – som har sin materielle tvilling i forordning for fellesskapsmerker<sup>83</sup>, også her under administrasjon av OHIM – med EU-domstolen og dens Førsteinstans som overordnede instanser.

---

<sup>80</sup> Ot.prp.nr 2 (2002-2003) s. 7

<sup>81</sup> Se Lassen/Stenvik (2011) s. 30

<sup>82</sup> EP/Rdir 2008/95/EF

<sup>83</sup> Rfo 40/94/EF



I en ugyldighetssak mot det norskregistrerte varemerket ”GOD MORGON” uttalte Høyesterett i forbindelse med tolkningen av den norske varemerkelovens registreringsvilkår at:

”Relevant praksis fra EF-domstolen er yngre enn 2. mai 1992 og er derfor ikke formelt bindende for Norge i henhold til EØS-avtalen art. 6, men det er på det rene at slik senere praksis uansett skal tillegges stor vekt ved tolkningen av norsk lov, se Rt-1997-1954.”<sup>84</sup>

Om forholdet til praksis rundt den likelydende varemerkeforordningen ble det uttalt:

”Forordningen er ikke bindende for Norge. Men fordi vilkårene er identiske og fordi det for begge regelsett er EF-domstolen som har det siste ord, finner jeg det klart at praksis knyttet til denne forordningen er relevant ved tolkning av varemerkeloven § 13 første ledd første punktum på linje med praksis knyttet til varemerkedirektivets bestemmelser.” (Min understrekning)

Dette må gjelde også på designrettens område da rettskildesituasjonen er identisk. Det sentrale spørsmålet står likevel ubesvart: Hvilken betydning har forordningspraksis fra *OHIM* ved tolkningen av designloven?

Norsk designrettslitteratur innrømmer tilsynelatende ikke slik praksis noen fremtredende plass, i alle fall ikke hvor praksisen skriver seg fra *OHIMs* førsteinstans:

”Siden designretten i EU såpass nylig har trådt i kraft, finnes det foreløpig lite praksis. Det foreligger noen avgjørelser fra *OHIMs* ugyldighetsavdeling (”Invalidity Division”), og disse er interessant lesning, men har ingen egentlig rettskildeverdi, jfr. Nedenfor under IV.3.f).”<sup>85</sup>

Følger man henvisningen kan det likevel se ut som om denne noe bastante uttalelsen først og fremst retter seg mot det konkrete skjønn som utvises i enkeltsaker, forutsetningsvis i vurderinger av likhet og helhetsinntrykk.<sup>86</sup> Praksis rundt mer overordnede tolkningsspørsmål omtales ikke, heller ikke betydningen av at den relevante praksisen kommer fra *OHIMs* appellkammer.

---

<sup>84</sup> Rt. 2002 s. 391, s 396-397

<sup>85</sup> Se Lassen/Stenvik (2006) s. 29

<sup>86</sup> Se Lassen/Stenvik (2006) s. 57 flg.

Oppfatningen nyanseres imidlertid i den nyere behandlingen av samme spørsmål i varemerkeretten hvor det av samme forfattere uttales:

”På den andre siden kan man si at der avklarende praksis fra EU-domstolen mangler, utgjør de lavere konvensjonsorganenes avgjørelser det beste grunnlaget for en enhetlig praksis innenfor Fellesskapet – la gå at det senere kan bli nødvendig å korrigere kursen, om EU-domstolen skulle slå inn på en annen linje. Dette taler for å legge en viss vekt på etablert praksis fra OHIM og Retten, jfr. Rt. 2002 s 391, NIR 2002 s. 313 GOD MORGON.”<sup>87</sup>

Mer interessant er imidlertid Høyesteretts bruk av OHIM-praksis som rettskildefaktor. I den såkalte Vesta-dommen fra 2006 fravek Høyesterett sin tidligere tolkning av den gamle varemerkelovens § 14 nr. 7.<sup>88</sup> Fortolkningen ble forlatt på bakgrunn av OHIMs innskrenkende tolkning av den tilsvarende bestemmelsen i varemerkeforordningen. Det ble vist til fire saker fra OHIMs førsteinstans, samt til én sak fra appellkammeret.

Førstvoterende uttalte i avsnitt 55-56:

”Spørsmålet er så hvilken betydning denne praksisen kan få for tolkningen av varemerkeloven § 14 nr. 7 i vår sak. Som nevnt har praksisen vært knyttet til forordningen og ikke til direktivet, og det er bare direktivet som er implementert i norsk rett. [...] Det er alminnelig antatt at EU-organers tolking av forordninger vil være retningsgivende for fortolkningen av tilsvarende bestemmelser i direktiver.”

Dette ble underbygget med henvisninger til litteratur og forarbeider før det ble uttalt i avsnitt 61-62:

”Jeg er på denne bakgrunn kommet til at det i dag må være riktig å tolke lovteksten i lys av den forståelse som kommer til uttrykk i praksisen fra OHIM. [...] Min fortolkning av § 14 nr. 7 er i strid med det Høyesterett la til grunn i Rt-1998-1809, BUD-dommen. Den er også en annen enn det som kommer til uttrykk både i den svenske og den danske varemerkeloven. Som jeg har redegjort for, har utviklingen av praksis i EU vært avgjørende for min tolkning.”

---

<sup>87</sup> Lassen/Stenvik (2011) s. 32

<sup>88</sup> Rt. 2006 s. 1473

I 2009, i en sak angående gyldigheten av det registrerte varemerket ”companys”, kom Borgarting lagmannsrett til at ordet var distinkt nok til å gi det nødvendige særpreg, blant annet under henvisning til en tidligere avgjørelse fra OHIMs ugyldighetsavdeling og den overnevnte høyesterettsavgjørelsen.<sup>89</sup> Lagmannsretten uttalte:

”I OHIMs avgjørelse 24. februar 2010 er det påpekt at selv ikke alle engelsktalende forbrukere vil være oppmerksomme på forskjellen i stavemåte mellom entall og flertalls form av dette ordet. Videre er det påpekt at feilstaving i form av « companys » for flertallsformen av « company » er ganske vanlig både i handelslivet og i dagligspråk. Likevel kom OHIM til at registreringen av « Companys » sto seg. Lagmannsretten finner at OHIMs avgjørelse må tillegges atskillig vekt, jf. prinsippet i Rt-2006-1473.” (Min understrekning)

Det stilles riktignok spørsmålstegn i den juridiske litteraturen ved hvorvidt Høyesterett i Vesta-dommen gikk for langt i å vektlegge OHIM-praksis, men det synes i alle fall uriktig å hevde at slik praksis ”har ingen egentlig rettskildeverdi” når gjeldende norsk rett skal fastlegges.<sup>90</sup>

Det må etter min mening være slik at etablert praksis fra OHIMs organer vil være sentral ved fortolkningen av direktivbaserte bestemmelser i designloven når praksis fra EU-domstolen og Retten ikke foreligger, og spørsmålet gjelder generelle tolkningsspørsmål og ikke det konkrete skjønn i enkeltsaker. Dette må gjelde i særlig grad når tolkningsspørsmålet er behandlet grundig, og lovforståelsen er vurdert eller bekreftet av OHIMs appellkammer.

Vektlegging av slik praksis realiserer også designlovens formål slik dette presenteres i forarbeidene: Å harmonisere rettsreglene med utviklingen på europeisk og internasjonalt nivå.<sup>91</sup>

#### 3.2.2.4 Praksis i medlemslandene

Forordningens artikkel 8 (1) har sjelden vært tolket i medlemslandenes domstolsapparater. Enkeltvis avgjørelser fra tyske, spanske, britiske og franske

---

<sup>89</sup> RG-2010-710

<sup>90</sup> Se Lassen/Stenvik (2011) s. 32 og Lassen/Stenvik (2006) s. 29

<sup>91</sup> Ot.prp.nr 2 (2002-2003) s. 7

domstoler i tiden før den relevante OHIM-praksisen har anvendt den snevre ”Multiplicity-of-forms”-tolkningen. Nasjonale avgjørelser i tiden etter OHIMs avgjørelser er det imidlertid få av.

Rettskilder fra Storbritannia har vært sentrale i tolkningsstriden. For det første er formuleringen av unntaket i forordningen og direktivet svært lik det tidligere gjeldende unntaket i britisk rett før harmoniseringen fant sted. For det andre var det i britisk rettspraksis at den vide tolkningen hadde sitt utspring gjennom *Amp v Utilux*-saken hvor den tidligere snevre forståelsen ble forlatt.<sup>92</sup>

Etter harmoniseringen gikk imidlertid britiske domstoler tilbake til den snevre ”Multiplicity-of-forms”-tolkningen og antok at dette måtte være gjeldende rett etter mønstervernforordningen og direktivet. I *Landor&Hawa v Azure*<sup>93</sup> var problemstillingen hvorvidt den registrerte designen til en utvidbar del av en koffert var diktert av teknisk funksjon. Court of Appeal viste til den omtalte innstillingen til generaladvokaten i Philipssaken, samt til at det var et uttalt formål at designvern skulle beskytte både estetisk og funksjonell utforming, jf. fortalens betraktning nr 10, og kom til at unntaket kun var anvendbart når *bare* den valgte utformingen var egnet til å oppnå en gitt funksjon.

Denne forståelsen ble også lagt til grunn av Patents County Court i saken *Bailey v Haynes*<sup>94</sup> vedrørende gyldigheten til designregistreringen av agnposer brukt ved ferskvannsfiske, hvor produktets funksjonelle egenskaper visstnok hadde vært det sentrale i utformingsarbeidet.<sup>95</sup> Retten kom til at den registrerte designen ikke var den *eneste* mulige utformingen som muliggjorde bruk av finmalt agn og at designen dermed gyldig kunne registreres. Dette var imidlertid også før den omtalte OHIM-praksisen forelå.

---

<sup>92</sup> *Amp Inc. v Utilux Pty Ltd.* [1972] RPC 103, (House of Lords)

<sup>93</sup> *Landor & Hawa International Ltd. v Azure Designs Ltd.*, Court of Appeal, 28. juli 2006

<sup>94</sup> *Bailey v Haynes* [2006] EWPCC 5, [2007] FSR 10 omtalt i MacQueen (2010) s. 291

<sup>95</sup> Se omtale i Jonsell, NIR 3/2010, ”Mönsterskydd och teknisk funktion”

Den snevre tolkningen ble også lagt til grunn av en svensk ankedomstol i 2010, *etter* at de to første OHIM-avgjørelsene forelå.<sup>96</sup> Saken gjaldt inngrep i designvernet av en dragbjelke for bruk i lastebiler. Det ble reist innvendinger fra inngriper om at designvern av enkelte deler av utformingen ikke kunne gjøres gjeldende da disse var funksjonelt bestemte, jf. den svenske mønstervernloven § 4 a.<sup>97</sup>

Den svenske Hovrätten gjennomgikk de to OHIM-avgjørelsene som da forelå, men valgte likevel å anvende den snevre ”Multiplicity-of-forms”-tolkningen under henvisning til blant annet britisk rettspraksis, samt det faktum at avklaring fra EU-domstolen enda ikke forelå.

Med tanke på norske domstolars tendens til å etterstrebe nordisk rettslikhet på design- og varemerkeområdet – hvor lovgivningen har oppstått i samarbeid – er det interessant å se at svenske domstoler *ikke* valgte å følge OHIMs doktrine.<sup>98</sup> Betydningen av dette synes imidlertid liten da High Court of Justice (England and Wales) i *Dyson v Vax*<sup>99</sup> knappe to måneder etter den svenske dommen selv fravek den snevre forståelsen av forordningen anvendt i *Landor&Hawa v Azure* og *Bailey v Haynes*. Saken gjaldt designregistreringen av en spesiell type støvsuger. Den *vide* tolkningen ble nå lagt til grunn med henvisning til den sentrale OHIM-praksisen som hadde gjort seg gjeldende i mellomtiden. De relevante premissene i *Lindner-saken*<sup>100</sup> ble sitert i sin helhet og tilsluttet.

Dersom britisk praksis med dette må anses å være klarlagt blir det usikkert hvorvidt den svenske lagmannsrettsdommens tolkning vil stå seg i svensk rett, da denne i stor grad støttet seg på nettopp britisk praksis.<sup>101</sup>

---

<sup>96</sup> JOST-Werke GmbH v VBG Group AB, Hovrätten för västra Sveriges dom av 8. juni 2010

<sup>97</sup> Mönsterskyddslagen (1970:475) (ML) 4 a §

<sup>98</sup> Se Høyesteretts bemerkning om fravikelse av svensk og dansk praksis i Rt. 2006 s. 1473

<sup>99</sup> *Dyson Ltd v Vax Ltd* [2010] EWHC 1923 (Pat)

<sup>100</sup> *Lindner v Franssons Verkstäder*, OHIMs appellkammers avgjørelse av 22. oktober 2009, sak R 690/2007

<sup>101</sup> Dette vil i så fall medføre at britisk rettspraksis siden 70-tallet har gjennomgått i alt fire perioder med vekselvis snever og vid tolkning av unntaket for funksjonelt bestemt design.

### 3.2.2.5 Innspill fra varemerkeretten

Som allerede påpekt har man også i varemerkeretten et unntak for vern av tredimensjonale varemerker som innebærer tekniske løsninger. I den norske varemerkeloven § 2 (2) er unntaket formulert slik:

”Det kan ikke oppnås varemerkerett til tegn som utelukkende består av en form som følger av varens art, er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat eller tilfører varen en betydelig verdi.”

Hensynene som begrunner et slikt unntak er i utgangspunktet de samme som innen designretten: Tekniske løsninger bør ikke kunne monopoliseres andre steder enn i patentretten og alminnelige og kjente funksjoner bør friholdes for alle markedsaktører.

EU-domstolen har som nevnt tolket bestemmelsen og fastslått at denne skal tolkes vidt, i den forstand at en form er unntatt fra varemerkebeskyttelse når den kun gjenspeiler den tekniske funksjonen – selv om det finnes alternativer til utformingen som gir det samme tekniske resultat.<sup>102</sup>

Det kan anføres at varemerkerettens løsning taler for at samme type unntak i designretten tolkes på tilsvarende måte, da de samme hensyn begrunner begge unntakene.<sup>103</sup> Det er imidlertid flere problemer med en slik slutning.

De to unntakene har en grunnleggende ulik ordlyd. I varemerkeretten forbys vern av former som ”er nødvendig for å oppnå et teknisk resultat”/”is necessary to obtain a technical result”<sup>104</sup>, mens det i designretten er former som ”bare er bestemt av teknisk funksjon”/”are solely dictated by its technical function”<sup>105</sup> som er unntatt fra vern. En slik ulikhet i formuleringer av unntak i sammenlignbare rettsområder og med samme opphav må man ha et bevisst forhold til. Dersom det fra lovgivers side var en

---

<sup>102</sup> Sak C-299/99 Philips v Remington og Sak C-48/09 P Lego v OHIM

<sup>103</sup> Se om dette Lassen/Stenvik (2006) s. 80

<sup>104</sup> EP/Rdir 2008/95/EF art. 3 (1)(e)(ii)

<sup>105</sup> EP/Rdir 98/71/EF art. 7 (1)

forutsetning at bestemmelsene skulle tolkes likt ville det vel vært naturlig å velge formuleringer som gjenspeilet dette.

Selv om hensynene som begrunner friholdelse av tekniske funksjoner for så vidt er de samme på begge områder, er det likevel grunnleggende forskjeller i begrunnelsene *for* vern på de ulike rettsområdene. Også vernets innhold er vesensforskjellig, slik at hensynene til friholdelse treffer med ulik tyngde.

En varemerkebeskyttelse er ikke tidsbegrenset, og kan i prinsippet fornyes i all evighet. En beskyttelse av en teknisk funksjon vil på varemerkerettens område dermed kunne innebære et evigvarende monopol, mens et designvern i alle tilfeller vil opphøre etter maksimalt 25 år. Dette skulle kunne tilsi en mer omfattende unntaksregel i varemerkeretten enn i designretten.<sup>106</sup>

Det er også klart at designrettens legitime verneområde ligger nærere opp til de tekniske funksjoner enn i varemerkeretten. Det er nettopp gode, praktiske og estetiske utforminger man ønsker å gi vern. Funksjonalitet i seg selv er dermed en sentral del av det som er ønskelig og mulig å beskytte. I varemerkeretten ligger begrunnelsen for rettsbeskyttelse et helt annet sted. Her er det et utseendes mulige funksjon som markering av et produkts kommersielle opprinnelse som er sentral.<sup>107</sup> Designrettens generelle formål kan dermed tale for å strekke vernet et stykke lenger enn i varemerkeretten – og tilsier dermed et snevrere unntak for funksjonelt bestemt design.

Det er også verdt å merke seg at tolkningen av unntaket i varemerkeretten i Philipssaken<sup>108</sup> bygger på Generaladvokatens innstilling<sup>109</sup>, hvor det nettopp forutsettes at de to unntakene skal forstås forskjellig. Hva EU-domstolen mener om dette er imidlertid ikke kjent.

---

<sup>106</sup> Se Lassen/Stenvik (2006) s. 80

<sup>107</sup> Se Lassen/Stenvik (2011) s. 25

<sup>108</sup> Sak C-299/99 Philips v Remington

<sup>109</sup> Sak C-299/99, Opinion of Advocate General, 23. januar 2001

Det er etter min mening vanskelig å se at gjeldende rett på varemerkerettens område tilsier en tilsvarende vid tolkning på designrettens område. Det kan tvert imot hevdes at en sammenligning med varemerkeretten tilsier en snevrere tolkning av mønsterverndirektivet artikkel 7 (1) og designloven § 8 (1) nr. 1.

Etter min mening synes det likevel mest riktig å konkludere med at varemerkeretten ikke gir noen særlige holdepunkter for løsningen av tolkningstvilen i designretten, da hensynene innenfor de to disiplinene er av ulik karakter og må avveies mot hverandre på ulike måter. Det man sitter igjen med etter en sammenligning er først og fremst at en tolkning av unntaket i alle fall ikke bør være *videre* i designretten enn i varemerkeretten.

#### 3.2.2.6 Et blikk til opphavsretten

Det må bemerkes at grensen mot tekniske funksjoner også er tilstede i opphavsretten. Man kan ikke få opphavsrett til en teknisk funksjon eller en bruksgjenstands bakenforliggende idé.<sup>110</sup>

Grensen i opphavsretten har likevel ikke reist de samme typer prinsipielle tolkningsspørsmål som på designrettens område. Først og fremst kommer nok dette av at vilkåret for opphavsrettslig vern av bruksgjenstanders utseende har vært positivt angitt. Det må foreligge et kunstnerisk *tillegg* til gjenstandens funksjon eller bakenforliggende idé for at opphavsrettslig vern skal gis. Grensen mot teknologi og funksjon opprettholdes i opphavsretten gjennom dette kravet til et kunstnerisk bidrag, ikke gjennom et særskilt unntak. På denne måten har grensen fått mer karakter av en skjønnsmessig vurdering enn grensen i designretten.

I designretten er det ikke noe slikt tilsvarende positivt krav til ”designkvalitet” eller ”estetikk” for å oppnå vern.<sup>111</sup> Man har heller tilnærmet seg grensen negativt: Alle utseender kan vernes, *med mindre* utseendet er funksjonelt bestemt. Designrettens

---

<sup>110</sup> Se Rognstad (2009) s. 94-99 og Rt. 1962 s. 964 (Wegner)

<sup>111</sup> Dette utgangspunktet problematiseres imidlertid av OHIMs krav til synlige ”estetiske hensyn”, se punkt 3.1.3 og 3.2.2.8



formål tilsier også at verneområdet strekker seg inn i det tekniske, praktiske og funksjonelle i større grad enn verneområdet for opphavsrett gjør.

Disse ulikhetene, sammen med den svært lange vernetiden og fraværet av en registreringsordning, gjør at praktiseringen av opphavsrettens grense ikke antas å gi noe særlig bidrag for tolkningen av designlovens unntak. At opphavsrettens grense kan være interessant *i seg selv* er en annen ting: Det er interessant å se at en nylig avsagt dom i Borgarting lagmannsrett ga den velkjente Tripp-Trappstolen et opphavsrettslig vern som, etter min mening, i realiteten gikk langt i å verne stolens tekniske løsning/bakenforliggende idé.<sup>112</sup>

### 3.2.2.7 Forholdet til patentretten

En innvending mot å gi § 8 (1) nr. 1 en vid anvendelse, og dermed unnta flere elementer fra designvern, har vært at dette skaper en lakune i rettsbeskyttelsen for en rekke tekniske eller funksjonelle nyskapninger. Dersom nye funksjonelle frembringelser ikke kan oppnå designvern og heller ikke oppfyller patentrettens krav til oppfinnelseshøyde, vil de forbli uten rettsbeskyttelse dersom vern av slike ”små-oppfinnelser” ikke er særskilt regulert. Dette vil kunne gjelde et stort antall tilfeller.

Problematikken med et slikt rettighetsløst vakuum mellom designretten og patentretten ble problematisert av EU-kommisjonen i opptakten til lovarbeidet som resulterte i mønsterverndirektivet og mønstervernforordningen.<sup>113</sup> Her var det først og fremst det generelle problemet med etableringen av et felles rettsvernssystem for EU-fellesskapet som var sentral, da ulike nasjoner allerede løste dette problemet på ulike måter – for eksempel ved bruk av en egen bruksmønsterrett ved siden av designretten.

I norsk litteratur er det hevdet at en vid forståelse av unntaket vedrørende funksjonelle elementer vil gjøre en slik lakune større, og at dette taler for å legge til grunn en

---

<sup>112</sup> LB-2010-108430

<sup>113</sup> Se Greenpaper 1991 s. 23-24 og 58

snevrere tolkning – den obligatoriske.<sup>114</sup> Det hevdes også at en slik lakune kan føre til at kravet om oppfinnelseshøyde i patentretten strekkes nedover for å ivareta dette beskyttelsesbehovet.

Det synes imidlertid problematisk at dette mellomrommet i seg selv skal vektlegges ved fastleggingen av anvendelsesområdet til designloven § 8 (1).

Kommer man frem til at begrunnelsen for, og hensynene bak, designvern ikke lenger tilsier vern ved *ett* punkt, og patentrettens begrunnelse og hensyn ikke tilsier vern før ved et punkt et stykke bortenfor, jf. kravet til oppfinnelseshøyde, har man vel allerede konkludert med at det som faller mellom ikke fortjener særskilt vern.

Det finnes flere eksempler på produkter av menneskers intellektuelle evner man ikke har funnet gode nok grunner til å verne rettslig – selv om de ubestridelig kan ha stor kommersiell verdi. Som eksempler kan nevnes TV-konsepter,<sup>115</sup> forretningsstrategier<sup>116</sup> og de rene ideer. At man i vårt tilfelle er på et område som systematisk hører til mellom to etablerte områder for rettsvern utfordrer vel først og fremst trangen til nettopp en systematisk forestilling.

Dersom man finner at frembringelser som havner mellom designvern og patentering har et *eget* beskyttelsesbehov, synes dette å være et behov skapt av brytninger mellom andre hensyn enn de som gjør seg gjeldende i designretten. Det synes da mer fornuftig å beskytte dette området særskilt – slik mange nasjoner allerede gjør ved hjelp av instituttet ”bruksmønstervern” eller ”utility models” – enn ved å lappe området til ved å strekke designvernet inn på den tekniske arena, eller ved å senke kravet til oppfinnelseshøyde i patentretten. Det er også interessant at EU ønsker en ny fellesskapsordning for et eget verneområde for denne typen frembringelser. Foreløpig er det visstnok motstand fra enkeltland som skaper problemer for denne prosessen.<sup>117</sup>

---

<sup>114</sup> Lassen/Stenvik (2006) s. 80

<sup>115</sup> Se som illustrasjon TOSLO-2010-13482

<sup>116</sup> Jf. patentloven § 1 (2) nr. 3

<sup>117</sup> Se Lassen/Stenvik (2006) s. 39

### 3.2.2.8 Subjektive vurderinger og krav om estetiske hensyn

Etter den snevre forståelsen må man gjøre en objektiv vurdering av om de enkelte utseendetrekkene er *nødvendige* for å oppnå den bestemte funksjonen. Under den videre forståelsen er det derimot designerens motivasjoner som er avgjørende. I *utgangspunktet* er dette en subjektiv vurdering: Man må spørre hva designeren tenkte og lot seg motivere av idet han utviklet designen.

Rettsteknisk er dette en vanskeligere og mer uforutsigbar juridisk øvelse enn å fastslå hvorvidt et utseendetrekk er nødvendig for å oppnå en teknisk funksjon. Slik ”nødvendighet” kan man i prinsippet alltid bringe på det rene ved undersøkelser og vitenskapelige forsøk – dersom ”nødvendighet” ikke allerede fremstår som innlysende, som ved det runde utseendet til et hjul og den tilhørende rullefunksjonen.

Lar man utformers vurderinger under designarbeidet være det avgjørende, reises det en rekke nye spørsmål: Skal man tillate bevisføring for hva som faktisk foregikk i hodet på designerne ved å vise til møtereferater der ulike funksjonelle utforminger ble vurdert basert på estetiske kriterier? Hva blir resultatet dersom man kan vise at kun utseendemessige faktorer ble tillagt vekt ved utformingen, men resultatet *synes* å være fullt ut bestemt av funksjon eller man til og med har oppnådd en teknisk funksjon man ikke hadde i tankene? Det kan synes i strid med unntakets formål dersom man i det sistnevnte tilfellet oppnår en enerett på funksjonen bare fordi det fremstår som klart at det var estetiske hensyn som gjorde seg gjeldende under utformingen.

Ifølge doktrinen OHIM legger til grunn ved anvendelsen av artikkel 8 (1) av forordningen, spiller de faktiske motivasjonene til designeren ikke noen rolle. Testen består av hvorvidt en observatør får det *inntrykk* at kun funksjonelle hensyn kan ha spillet inn ved utformingen. På denne måten reduseres det i utgangspunktet subjektive vilkåret til en vurdering som nødvendigvis blir helt avhengig av rettsanvenderens skjønn.

I den konkrete vurderingen ser vi at OHIMs løsninger medfører at *arten* til produktet det er snakk om blir sentral ved vurderingen av hvilke hensyn man må anta at designeren tok i betraktning. Dersom produktet i seg selv er av typisk teknisk art synes det å presumeres at designarbeidet i all hovedsak må være basert på tekniske og funksjonelle overveielser. Dette blir problematisk da man fort står igjen med en regel hvor slike designer kun kvalifiserer for designvern hvor man kan peke på atskilte utseendetillegg som *utvilsomt* er til stede for bare estetiske grunner. Dersom dette blir resultatet, er man farlig nære å fravike det grunnleggende prinsipp i norsk og EU-rettslig designrett om at man ikke skal kreve estetisk karakter for vern av design.<sup>118</sup>

Problemet kan illustreres med utgangspunkt i en ugyldighetssak fra OHIMs appellkammer i 2009 hvor den omstridte designen bestod av utseendet til et rugbrødprodukt.<sup>119</sup> En viktig del av utseendet til designen var en rekke punkteringer på brødets overside (Figur 10). Det ble av angriper hevdet at disse var ”diktert” av teknisk funksjon og unntatt vern da slike hull var nødvendige for stekeprosessen. Avgjørelsen av ugyldighetsspørsmålet ble tatt på andre grunnlag, så tolkningen av artikkel 8 (1) ble ikke grundig drøftet.



(Figur 10)

Appellkammeret la imidlertid kort til grunn at selv om slike hull åpenbart tjente en teknisk funksjon, var antallet perforeringer og plasseringen av disse fritt opp til designeren. Appellkammeret synes å forutsette at ornamenteringen i dette tilfellet gjennom valg av antall og mønster på hullene forutsatte et designvalg som ikke *bare*

---

<sup>118</sup> Jf. EP/Rdir 98/71/EF, fortalens betraktning 14

<sup>119</sup> AS Hallik v Vaasan & Vaasan Oy, OHIMs appellkammers avgjørelse av 19. oktober 2009, sak R 1080/2008-3

bygget på funksjonelle vurderinger. Dette er i så fall i samsvar med den subjektive testen i den vide tolkningen av unntaket som OHIM senere la til grunn i de gjennomgåtte avgjørelsene, da selve *mønsteret* tilsa at også andre hensyn enn de rent funksjonelle bestemte utformingen.

Ser man i stedet for seg at hullene var fordelt jevnt utover brødet i to rette linjer, eller i andre mer grunnleggende mønster, ser vi at den konstruerte subjektive testen kunne slått annerledes ut: Vil ikke en informert bruker som ser en slik ”enkel” design i større grad måtte anta at *kun* funksjonelle og kostnadmessige hensyn har spilt inn på utformingen? I så fall ser vi at et åpenbart *estetisk* valg av hullmengde og plassering ved sikk-sakkmønster, figurer mv. kan vernes, mens enklere utformingsvalg – som både etter det allmenne designbegrepet og etter designrettens formål åpenbart kan ha verneverdig designkvalitet – risikerer å utelukke vern.

Suthersanen (2010) påpeker at det er problematisk at OHIMs appellkammer i Lindner-saken først fremholder at det fortsatt ikke skal innfortolkes et krav om *estetisk verdi* (”aesthetic merit”) for å oppnå designvern, men så oppstiller et krav om at tilstedeværelse av estetiske *hensyn* (”aesthetic considerations”) under designarbeidet må kunne formidles til en informert bruker for at designen skal kunne vernes.<sup>120</sup> Denne problematikken taler etter min mening for å anvende det snevre tolkningsalternativet, da en snever tolkning ikke nødvendiggjør noen vurdering av subjektive forhold eller estetikk. Spørsmålet ved en snever tolkning er helt objektivt: Er det aktuelle utseendet *nødvendig* for å oppnå funksjonen?

### 3.2.2.9 Konklusjon

Det er vanskelig å hevde noe annet enn at rettsstilstanden før de nyere OHIM-avgjørelsene var usikker. Det sentrale i en vurdering av gjeldende rett blir da hvilken betydning man må tillegge dette EU-organets lovforståelse. Som nevnt er det etter min mening slik at OHIMs tolkning må anses sentral ved anvendelsen av regelen i norsk

---

<sup>120</sup> Suthersanen (2010) s. 106-107 og Lindner v Fransson Verkstäder, OHIMs appellkammers avgjørelse av 22. oktober 2009, sak R 690/2007-3, premiss 42

rett, og det må antas at hensynet til harmonisering på rettsområdet fører til at tolkningen legges til grunn både av det norske Patentstyret og av domstolene, så lenge EU-domstolen ikke har fraveket løsningen.

Jeg er enig i at den vide tolkningen er best forenlig med unntakets formål om å friholde tekniske funksjoner, og uenig i at hensynet til avstanden til patentvern bør tillegges vekt. Testen som en vid tolkning medfører er imidlertid problematisk, da den muligens står i fare for å snikinnføre et krav om *estetikk* i designvernet gjennom et krav om synlige estetiske hensyn, som dermed vanskeliggjør ønsket vern av praktisk og funksjonell design. Det er etter min mening mulig at denne testen bør omformuleres eller endres dersom EU-domstolen i fremtiden tar stilling til tolkningen.

Jeg antar likevel at gjeldende norsk rett etter OHIM-avgjørelsene er at ”bare bestemt av teknisk funksjon” i designlovens § 8 (1) nr. 1 må forstås vidt, som en henvisning til hvorvidt designens utseende ”bare” representerer den tekniske funksjonen, uten hensyn til om det kan påvises andre utforminger som også oppfyller den samme funksjon. Det avgjørende blir da om *bare* funksjonelle hensyn kan sies å ha vært avgjørende ved utformingen.

Jeg er imidlertid også enig med Lassen/Stenvik i at rettstilstanden i EU og Norge ikke kan sies å være endelig avklart før EU-domstolen selv tar stilling til tolkningen.<sup>121</sup>

---

<sup>121</sup> Lassen/Stenvik (2011) s. 32 og Lassen/Stenvik (2006) s. 29

## **4 Designfrihet som begrensning i designlovens § 9 (2)**

### **4.1 Utgangspunkter**

Designloven § 9 (Designrettens innhold og omfang) lyder:

”Designretten innebærer at ingen kan utnytte designen uten samtykke fra innehaveren av designretten (designhaveren), med de unntakene som følger av §§ 10 til 12. Slik utnyttelse gjelder særlig det å tilvirke, utby, bringe i omsetning, innføre, utføre eller bruke et produkt som designen inngår i eller anvendes på, samt det å lagre et produkt med formål som nevnt.

Designretten omfatter enhver design som ikke gir den informerte brukeren et annet helhetsinntrykk. Ved vurderingen av omfanget av designretten skal det tas hensyn til hvor stor frihet designeren hadde ved utviklingen av designen.”

Designfriheten anvendes også i relasjon til ”individuell karakter” som registreringsvilkår i designlovens § 3 og er dermed også relevant ved sammenligningen som gjøres mellom den omsøkte designen og allerede kjent design for å avgjøre om designvern kan gis. Designloven § 9 definerer så hva en slik oppnådd designrett innebærer i møte med ny lignende formgivning. §§ 3 (3) og 9 (2) i designloven gjennomfører mønsterverndirektivets artikkel 5 (2) og 9 (2), som igjen tilsvare mønstervernforordningens artikkel 6 (2) og 10 (2).

En produktutforming krenker en registrert design med bedre prioritet dersom denne ikke gir den informerte brukeren et annet helhetsinntrykk. I sammenligningsprosessen som må foretas, vil graden av designers frihet påvirke hva som anses som tilstrekkelig likt og ulikt. Da nødvendige funksjonelle elementer medfører at en slik designfrihet snevres inn, ser vi at en designs faktiske vern etter designloven er avhengig av dens sammenheng med teknisk funksjonalitet – også utenfor anvendelse av § 8 (1) direkte. Ved liten designfrihet på produktområdet oppnår man et snevrere vern.

Den informerte bruker vil se bort ifra utseendetrekk han uansett forventer å finne i det aktuelle produktet når disse må være til stede for å ivareta produktets funksjoner. Brukerens fokus når han gjør seg opp en mening om hvorvidt en design ligner en annen, vil være på de elementene som kan varieres. Ved sammenligning av to biler vil man se bort ifra det faktum at begge har bildekk, frontrute, panser i front som kan åpnes, dører på sidene osv., selv om disse trekkene utvilsomt er en sentral del av den enkelte bils utseende, objektivt sett. Fokuset i en sammenligning vil i stedet dreies over på linjer, farger og former som man *forventer* eller *vet* designeren kan velge fritt.

Ved sammenligning av to rene pyntegjenstander vil imidlertid alle utseendetrekkene være gjenstand for sammenligning, da den informerte bruker legger til grunn at designeren stod helt fritt til å skape det ønskede utseendet.

#### 4.2 Relevante begrensninger på designfriheten

Selv om denne bakgrunnen og disse utgangspunktene er klare nok, må det også her reises spørsmål om *hvilke* begrensninger man skal ta hensyn til når man vurderer hvor stor frihet designeren har ved utformingen av det enkelte produktet. I kjernen finner man de funksjonene produktet i seg selv tar sikte på å tilby – de som følger av produktets *art*. Som illustrasjon kan det vises til en sak for Frostating lagmannsrett hvor retten foretok en vurdering av om Stordal Møblers sofa ”Paradise” dannet et annet helhetsinntrykk enn Ekornes ”Stressless Granada” som var registrert etter dagjeldende mønstervernlov.<sup>122</sup> Retten uttalte i den forbindelse:

”De mange likhetstrekk mellom mønsteret og Paradise-modellen skal ikke underslås. Dette har imidlertid først og fremst sammenheng med den regulerbare stressless-funksjonen, med høye rygger og delte seter i sofaene og for øvrig det ”soft”-design man med små variasjoner møter i mange modeller i møbelmarkedet. Man må også se bort fra møbelets grunnfasong. Sete, rygg og vange i sofa og stol er en nødvendighet.”

I mønsterverndirektivets fortale, betraktning 13, heter det at man foruten produktets art skal ta hensyn til den industrisektoren produktet tilhører. I forarbeidene til den norske designloven blir dette forstått som at man stiller mindre krav til ulikhet hvor det finnes

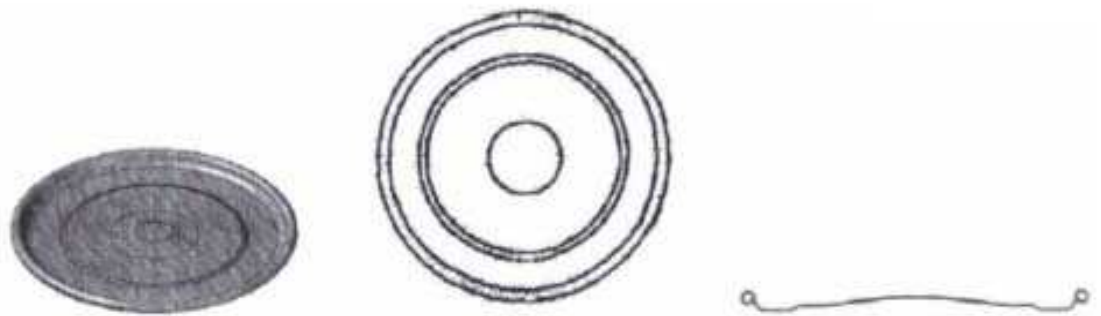
---

<sup>122</sup> LF-1999-647

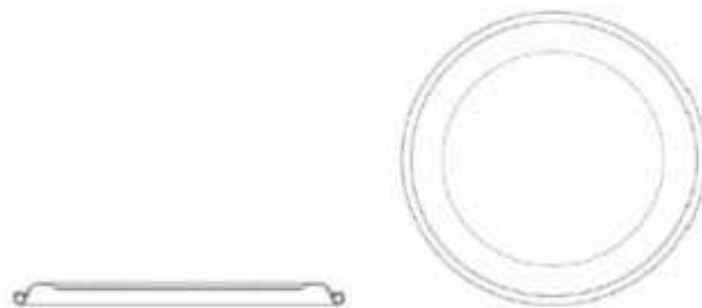


et stort produktspekter hvor de innbyrdes variasjonene er små.<sup>123</sup> Dette er i tråd med forståelsen lagmannsretten la til grunn etter den gamle mønstervernloven i det siterte ovenfor.

Det kan se ut som om området for relevante hensyn ved utmåling av designfriheten kan strekkes enda videre om man ser til anvendelsen av mønstervernforordningen i EUs domstolsapparat. I en avgjørelse fra EUs førstestans i 2010, i en sak mellom Grupo Promer Mon Graphic og OHIM, kom retten til at den senere designen (Figur 11) ikke skilte seg tilstrekkelig fra den tidligere registrerte (Figur 12) og at registreringen dermed var ugyldig.<sup>124</sup> Designen utgjorde små flate leketøy/samleobjekter i metall ("tazos") som ga et klikk og en sprett dersom man trykket på midten med en finger, grunnet en krummet form.



(Figur 11)



(Figur 12)

---

<sup>123</sup> Se Ot.prp.nr 2 (2002-2003) s. 22

<sup>124</sup> Sak T-9/07 Grupo Promer Mon Graphic v OHIM, PepsiCo Inc.

I forbindelse med designfriheten på produktområdet ble det uttalt i premiss 67:

”... the designer’s degree of freedom in developing his design is established, inter alia, by the constraints of the features imposed by the technical function of the product or an element thereof, or by statutory requirements applicable to the product. Those constraints result in a standardisation of certain features, which will thus be common to the designs applied to the product concerned.”

Dette var en uproblematisk oppsummering av kjernen i designfrihetskonseptet. Retten inkluderte imidlertid også kostnadshensyn og sikkerhetsaspekter i premiss 70:

“Moreover, as the Board of Appeal pointed out at paragraph 20 on the contested decision, the designer’s freedom was also limited in so far as those items had to be inexpensive, safe for children and fit to be added to the products which they promote.”

Retten siterte imidlertid også fra OHIMs appellkammer at:

“... the freedom enjoyed by the designer responsible for designing a product of that kind was severely restricted, because, for that type of product, “[t]he paradigm ... is a small flat or neatly flat disk on which coloured images can be printed [and o]ften the disk [is] curved toward[s] the centre, so that a noise [is] made if a child’s finger presses the centre of the disk” and “[a] rapper that does not possess these characteristics is unlikely to be accepted in the marketplace”.”

Førsteinstansen i EU åpnet med andre ord for at ytterligere begrensninger enn de rent teknisk-funksjonelle kunne tas i betraktning ved bedømmelse av designfriheten. Også trekk et produkt må ha for å bli akseptert i markedet kunne tillegges vekt. Suthersanen fremholder i forbindelse med denne avgjørelsen at fremtidige rettsanvendere bør, foruten til de umiddelbare funksjoner, også ta hensyn til forbrukernes dominerende forventninger til et produkt, sikkerhetsaspekter, ergonomiske aspekter, produksjonskostnader, standardiseringsbehov samt hvorvidt utseendetrekk er helt vanlige eller ”hverdagslige”.<sup>125</sup>

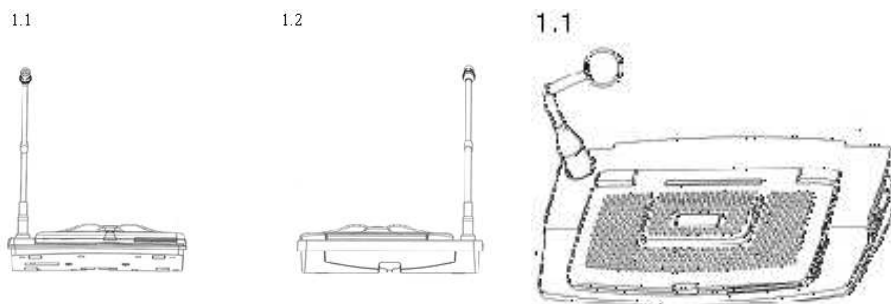
EU-rettens avgjørelse ble imidlertid anket inn til EU-domstolen av PepsiCo. Blant annet hevdet PepsiCo at Retten anvendte prinsippet om designfrihet feil. EU-domstolen

---

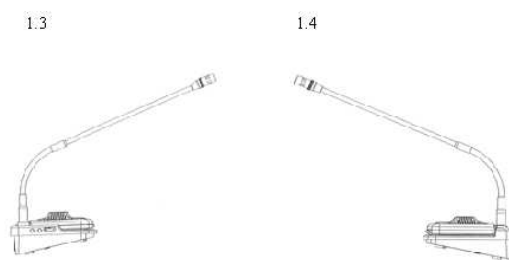
<sup>125</sup> Suthersanen (2010) s. 120

avviste ankegrunnen uten realitetsbehandling da den måtte anses å angå spørsmål ved Rettens vurdering av *faktum* – ikke rettsanvendelsen.<sup>126</sup> Generaladvokat Mengozzi kommenterte likevel i sin innstilling til EU-domstolen hvilke begrensninger på designfriheten som bør kunne hensyntas ved vurderingen av helhetsinntrykk.<sup>127</sup> Generaladvokaten la til grunn at begrensninger som ikke har sammenheng med produktets tekniske funksjoner ikke skal tas hensyn til – i strid med OHIMs inkludering av nødvendige utseendetrekk diktert av markedets smak.

Etter avgjørelsen i EU-retten og kommentarene denne fikk i litteraturen er det imidlertid kommet ytterligere en dom fra Førsteinstansen i EU vedrørende designfrihet. Denne legger opp til en mer begrenset vurdering av relevante bånd på designfriheten i tråd med generaladvokats Mengozzis syn. Tvisten stod mellom OHIM og Shenzhen Taiden Industrial Co. angående design av såkalte ”konferanseenheter”.<sup>128</sup>



(Figur 14)



(Figur 13)



(Figur 15, motholdet som produkt)

<sup>126</sup> Sak C-281/10 P PepsiCo Inc. v Grupo Promer Mon Graphic

<sup>127</sup> Sak C-281/10 P PepsiCo Inc. v Grupo Promer Mon Graphic, Opinion of Advocate General av 12. mai 2011

<sup>128</sup> Sak T-153/08 Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd v OHIM.

Det ble anført at flere av utseendetrekkene til den først beskyttede designen (Figur 14 og 15) var styrt av den gjeldende trenden for slike produkter som favoriserte små, flate, rektangulære produkter som innholdt hengslede elementer, og at denne trenden måtte få betydning for vurderingen av designfriheten på produktområdet.

Retten bemerket til dette at en slik trend ikke kunne være relevant ved vurderingen av om en design gir et annet helhetsinntrykk enn en annen. Det ble påpekt at anførselen heller ikke var støttet av eksemplene på ulike design på produktområdet, da disse tvert imot viste en forholdsvis stor variasjon i størrelse, form og tilleggselementer. Den omstridte designen ble funnet å mangle individuell karakter.

Retten utelukket markedstrender som relevante for designfriheten dersom disse ikke hang sammen med produktets rent funksjonelle natur. Vi ser imidlertid også at en stor foreliggende variasjonsmengde tas til inntekt for en romsligere designfrihet, i tråd med betraktning 13 i direktivets fortale.

Hvor grensen går mellom en irrelevant kommersiell trend og eventuelt andre *relevante* forbrukerforventninger er usikkert. Dersom liten variasjon på produktområdet skal kunne tillegges vekt, slik forarbeidene forutsetter, vil nødvendigvis trender få indirekte betydning hvor disse medfører en faktisk begrenset variasjon i det eksisterende produkttilbudet.<sup>129</sup> Også tanken bak regelen, at sammenligningen skal ta utgangspunkt i en informert brukers oppfatning, åpner for at visse elementer som strengt tatt ikke er nødvendige for at produktet skal *fungere*, likevel kan tas til inntekt for begrenset designfrihet dersom denne tenkte brukeren oppfatter at dette er trekk som alle slike produkter har eller skal ha.

På den annen side er det sentrale formålet med designvernet å oppmuntre til innovasjon og utvikling av design markedet setter pris på. En vid forståelse av relevante begrensninger på designfriheten er vanskelig forenlig med dette formålet: Dersom en design treffer markedet så bra at forbrukere utelukkende foretrekker denne foran konkurrerende utforminger, vil en vurdering av slike forbrukerpreferanser som

---

<sup>129</sup> Se Ot.prp.nr 2 (2002-2003) s. 22

begrensende på designfriheten medføre at vernet for den vellykkede designen reduseres etter designlovens § 9 – stikk i strid med designrettens formål. Dette taler med styrke for at relevante momenter i vurderingen av designfrihet bør begrenses til de teknisk funksjonelle, i tråd med Shenzhen-avgjørelsen og generaladvokat Mengozzis innstilling til EU-domstolen.

#### 4.3 Produktets art

Det følger av forarbeidene til designloven og fortalet til mønsterverndirektivet at det ved vurderingen av designfriheten skal ses hen til produktets art.<sup>130</sup> Dette er naturlig: Designer man en stol må man ta hensyn til de begrensninger man er pålagt for at designen skal forbli en stol: sete, stolbein, ryggstøtte osv. Funksjonelle begrensninger må vurderes ut ifra hvilket produkt designen representerer.

Et sentralt spørsmål blir da hvor snevert man skal gå i klassifiseringen av produktet.

Problemet illustreres godt i OHIMs behandling av ugyldighetssaken mellom Grupo Promer Mon Graphic og PepsiCO før den ble tatt opp i EUs domstolsapparat.<sup>131</sup> Saken gjaldt designen til såkalte ”pogs”, ”tazos” eller ”rappers”: Runde metalleketøy vedlagt som reklametillegg i matvareprodukter. Ugyldighetsavdelingen i OHIM viste til at variasjonsmengden for ”promotional items” generelt var stor og la dermed til grunn at produktets art tilsa en stor designfrihet – reklametillegg kunne lages i utallige varianter. I ankebehandlingen kom imidlertid OHIMs appellkammer til at referanserammen ikke var reklamevedlegg i sin helhet, men kategorien ”pogs” eller ”tazos”, som måtte være runde, laget av metall og krumme i midten. Resultatet ble da at designfriheten måtte sies å være mye mer begrenset enn førsteinstansen la til grunn. Konklusjonen til appellkammeret ble at den omstridte designen ga et annet helhetsinntrykk enn motholdet.

---

<sup>130</sup> Se EP/Rdir 98/71/EF, fortalens betraktning nr. 13 og Ot.prp.nr 2 (2002-2003) s. 28

<sup>131</sup> PepsiCo Inc. V Grupo Promer Mon-Graphic, OHIMs ugyldighetsavdelings avgjørelse av 1. juli 2005 og OHIMs appellkammers avgjørelse av 27. oktober 2006, sak R 1001/2005-3

Problemstillingen har en side til spørsmålet om hvorvidt markedets enerådende krav til utformingstrekk kan nå en slik styrke at dette kan tas hensyn til i vurderingen av designfriheten. Som vist til ovenfor må dette prinsipielt sett besvares benektende, sett hen til designrettens formål og etter lovforståelsen førsteinstansen i EU har lagt til grunn.

Det kan likevel tenkes at revolusjonerende og populære design må anses å skape nye *produkter*. Det tok ikke lang tid før forbrukermassen stilte et tilnærmet absolutt krav om at en TV måtte være flat for å bli akseptert. Ser man ”TV-er” som den relevante produktkategorien kunne det være naturlig å si at en flat skjerm var et utseendetrekk som innebar en svært praktisk og god designprestasjon som fullt fortjent tok over markedet grunnet god design – som riktignok *bygget* på tekniske nyvinninger.

Det fremstår vel likevel for de fleste mest naturlig å si at lanseringen av flatskjermer innebar en ny produktkategori: *Flatskjermer*. Når man under denne forutsetningen sammenligner utseendet til en flatskjerm med en annen vil man se bort ifra ”flatheten” som utseendetrekk da dette nettopp følger av produktets *art*.

Enda mer aktuelt er lanseringen av Apples designbeskyttede ”iPad”-produkter. Når ”iPaden” først kom på markedet var den alene, og man kunne karakterisere denne som en datamaskin med helt nytt design – flat, uten tastatur og med trykkfølsom skjerm. Produktets funksjoner og bruksområde var i all hovedsak de samme som hos en bærbar PC av samme størrelse. Er den relevante produktkategorien for et slikt design da små personlige datamaskiner med støtte for programvare og internettbruk, eller utgjør såkalte ”tablets” en ny produktkategori kjennetegnet ved berøringsskjerm og flat form? Selv om svaret etter min mening må være det siste, ser vi at konklusjonen kan bli avgjørende for vurderingen av om to lignende produktdesign av tablet-typen gir samme helhetsinntrykk etter designlovens § 9.

Hva som må sies å være ”et produkt” er både et spørsmål om hvor spesifikk man skal være i kategoriseringen – slik som i eksempelet ovenfor med reklametillegg kontra ”tazos” – og et kanskje mer grunnleggende spørsmål om hva som definerer en type ”produkt” eller en type ”ting”.

Det må etter min mening være riktig å la gjenstandens *formål*, sammen med måten formålet oppnås på, avgjøre hvilken gjenstand det er snakk om. Om to like produkter har fullt ut samme formål, og realiserer dette på samme måte, synes det nærliggende å klassifisere de som samme type ”produkter”.

Tar vi på denne måten igjen en vurdering av de nevnte tilfellene, er det langt ifra innlysende at en vanlig TV og en flatskjerm-TV er ulike produkter. Ved vurderingen av en tradisjonell laptop kontra en ”tablet” ser vi imidlertid at formålet ikke er identisk: En ”tablet” er ment å brukes litt andre steder og til litt andre ting enn en laptop, i tillegg til at også de mer like delene av formålene oppnås på til dels andre måter – ved andre funksjoner.

Når det likevel kan føles naturlig å si at en flatskjerm-TV utgjør et annet ”produkt” enn en vanlig TV kan det være interessant å spørre om dette ikke kommer av nettopp det faktum at forbrukerpreferansene i favør av en klart bedre design har blitt så store og enerådende at markedet vinner over sinnet: Designprestasjonen skaper en ny produktkategori uten at gjenstandens formål, funksjon eller oppnåelsesmåte har endret seg. Resultatet blir i så fall at brukerpreferanser blir naturlige å hensynta i designfrihetsvurderingen om de bare blir overveldende nok.

#### 4.4 Forholdet til unntaket i § 8 (1) nr. 1

En designs beskyttelse mot andre lignende utforminger begrenses som nevnt av dets funksjonalitet gjennom både vektlegging av designfrihet ved sammenligning for å avgjøre om inngrep foreligger, og gjennom unntaket for vern i designloven § 8 (1) nr. 1 direkte. Dette skjer på ulike måter. Designloven § 8 (1) nr. 1 er en unntaksregel og en mulig ugyldighetsgrunn. Designfrihet er et moment i en likhetsvurdering.

Unntaket i § 8 (1) medfører at designrett ”ikke oppnås” for de trekkene man konkluderer med at ”bare er bestemt av teknisk funksjon”. Dette er en opphevelses- eller ugyldighetsgrunn for en registrert design først dersom *alle* trekkene er funksjonelt bestemte. At designrett ”ikke oppnås” medfører også at de aktuelle utseendetrekkene ikke er vernet, selv om designen i sin helhet oppfyller vilkårene for vern.

Unntaksregelen er formulert som en enten/eller-regel. Enten er det enkelte utseendetrekk funksjonelt bestemt og unntatt vern, eller så er det ikke det. Ved vurdering av designfrihetens betydning befinner man seg derimot på en glideskala: Designfriheten er et tvunget moment som i større eller mindre grad får betydning i en mer skjønnsmessig vurdering av om to design gir samme helhetsinntrykk.

Designfriheten får først virkning parallelt med unntaket i § 8 (1) hvor begge regler benyttes *defensivt* i møte med en designhaver A som angriper en lignende design B. I et slikt tilfelle vil design B bare gå klar av den registrerte design A dersom denne blir funnet ugyldig, for eksempel etter § 8 (1), eller ved å godtgjøre at design B gir et annet helhetsinntrykk, gjerne ved å påvise at designfriheten på området er begrenset som følge av produktets funksjonelle elementer. Det sentrale blir i begge henseender å fremheve at så mange utseendetrekk som mulig i den angripende designen A er bestemt av produktets funksjon.

Konkluderer man med at designfriheten for et utseendetrekk er helt fraværende er resultatet i prinsippet det samme etter begge begrensninger hver for seg – man ser bort ifra det aktuelle utseendetrekket i vurderingen av om designrettsinngrep foreligger. Er *alle* trekkene funksjonelt bestemt er designregistreringen ugyldig etter unntaksregelen og inngrep foreligger i alle tilfeller ikke.

Unntaket i § 8 (1) kan tilsvarende brukes *offensivt* mot en registrert design ved å bestride registreringens gyldighet gjennom begjæring av administrativ overprøving eller ved å reise ugyldighetssøksmål, jf. designloven § 25.

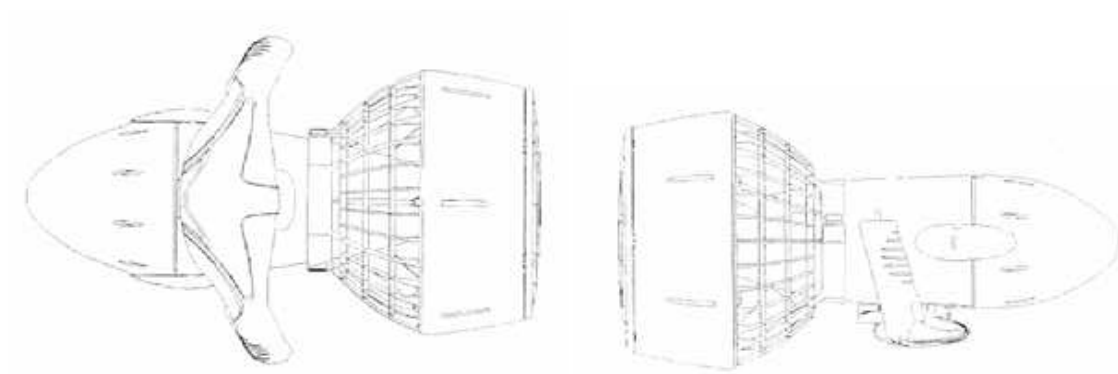
Designfrihet som moment kan også få betydning i en offensiv setting hvor man angriper en registrert design som ugyldig på det grunnlag at den ikke oppfyller vilkåret til individuell karakter i designlovens § 3. Designfriheten er et tvunget moment også i denne relasjonen, jf. tredje ledd. Her ser man imidlertid at funksjonalitetsbetraktningene får et motsatt fortegn: Som angriper er man her tjent med å påvise en liten grad av funksjonalitet og dermed stor designfrihet, slik at kravet til å skille seg ut fra det allerede kjente blir *strengere*. Dersom man samtidig anfører § 8 (1) som grunnlag for



ugyldighet oppstår det en motsetning i den hensiktsmessige argumentasjonen under de to anførselene: Graden av funksjonalitet virker i motsatt retning under de to grunnlagene for ugyldighet.

I en sak for OHIMs appellkammer angående gyldigheten av en fellesskapsdesign gjør appellkammeret en samlet vurdering av funksjonelle elementers betydning i relasjon til både mønstervernforordningens artikkel 8 (1) – tilsvarende designlovens § 8 (1) nr. 1, og i relasjon til vilkåret individuell karakter som følge av designfrihet, her som vilkår for registrering – tilsvarende designlovens § 3.<sup>132</sup>

Tilfellet gjaldt designregistreringen av utseendet til en undervannsscooter (Figur 16).



(Figur 16)

Klageren anførte at designregistreringen var ugyldig da utseendet ikke var nytt eller hadde individuell karakter. I tillegg anførte klageren at de fleste trekkene var teknisk bestemte og dermed var unntatt fra vern etter forordningens artikkel 8 (1).

OHIMs ugyldighetsavdeling kom til at ingen av utseendetrekkene ”bare” var bestemt av teknisk funksjon og åpnet således for designbeskyttelse av hele utseendet. Tvert imot ble det lagt til grunn at designeren hadde en forholdsvis stor designfrihet som tilsa at bare det å endre håndtaket ikke var tilstrekkelig til å gi et annet helhetsinntrykk enn

---

<sup>132</sup> Daka Research v Ampel 24 Vertriebs, OHIMs appellkammers avgjørelse av 22. november 2006, sak R 196/2006-3

motholdet (Figur 17). Alle utseendetrekkene måtte sammenlignes. Registreringen ble kjent ugyldig da designene ga samme helhetsinntrykk.



(Figur 17)

I ankebehandlingen endret designhaveren tilsynelatende strategi og sa seg *enig* med klageren i at flere av elementene ved utseendet til designen var rent funksjonelle for dermed å hevde en liten grad av designfrihet. Dette gjaldt særlig det strømlinjede skroget og det roterende symmetriske propellhuset. Dette måtte etter designhavers mening medføre at disse elementene måtte ses bort ifra ved bedømmelsen av om den registrerte designen ga et annet inntrykk enn motholdet. Fokuset måtte i stedet dreies over på utformingen av scooterens særegne håndtak, som ga designen et annet helhetsinntrykk.

Appellkammeret opprettholdt likevel ugyldighetsavgjørelsen og fastholdt at utformingen av skroget og propellhuset kunne varieres betydelig. Skroget kunne gjøres tykkere eller lengre og propellhuset kunne være bredere eller smalere og skråne i andre vinkler. Designfriheten var med andre ord tilstrekkelig til at alle elementene i kombinasjon måtte antas å bli vurdert av den informerte bruker når denne skulle ta stilling til om designen ga et annet helhetsinntrykk enn motholdet, fordi disse elementene ikke *bare* var bestemt av tekniske funksjon. Om dette ble uttalt:

”The appellant contends that the handle merits greater attention because that is the area where the designer enjoys the greatest margin of freedom, the design of the other elements being dictated by their technical function. That argument is not convincing. The shape of the body and the propeller shroud could differ significantly without compromising their technical function. The body could be more elongated or more bulbous. The propeller shroud could be broader or narrower and could slope at a different angle. It could incorporate ornamented features that would not effect its function. It follows that there is no reason to focus attention on the handle element rather than on the design as a whole.”<sup>133</sup>

Avgjørelsen illustrerer at designfrihet og “trekk som bare er bestemt av teknisk funksjon” ofte blir to sider av samme sak. Uten å kritisere *resultatet* av sammenligningen, kan det etter min mening likevel reises spørsmål ved om appellkammeret i tilstrekkelig grad vurderer forholdet mellom den prinsipielle enten/eller-grensen i designlovens § 8 (1) nr. 1 – forordningens artikkel 8 (1) – og den mer skjønsmessige glideskalaen som designfrihet sikter til i designlovens §§ 3 (3) og 9 (2) – forordningens artikkel 6 (2) og 10 (2). Det kan synes som om appellkammeret slutter fra at sammenhengen mellom utseende og teknisk funksjon ikke er tilstrekkelig til å unnta elementene fra vern etter unntaksregelen i § 8 (1), til at det *er* designfrihet i relasjon til sammenligningen som skal foretas etter § 3 (3) eller § 9 (2) – uten å vurdere *graden* av designfrihet.

Det må være slik at selv om utseendet går klar av unntaket i designlovens § 8 (1) nr. 1, vil designfriheten likevel kunne være begrenset. Selv om det er riktig som det fremholdes, at formen i dette tilfellet kan varieres noe, synes det likevel klart at man ved utformingen av en propelldrevet undervannsenhet er bundet til i alle fall et sirkulært propellhus og en hydrodynamisk form – kanskje også en dråpeform dersom man legger til grunn at dette er det mest effektive.

Saken illustrerer også de nevnte situasjoner hvor stor grad av funksjonelle elementer både kan tale for og imot ugyldighet av en bestemt design, i en og samme sak, dersom ugyldighetskravet bygger på flere grunnlag.

---

<sup>133</sup> Avsnitt 25.

Henvisningen til ”teknisk funksjon” i § 8 (1) nr. 1 gjør det klart at forbrukerforventninger er irrelevante ved unntakets anvendelse. Som gjennomgått over er det imidlertid mer usikkert hvor relevante begrensninger etter designfrihetsvurderingen stopper. Førsteinstansen i EU-domstolene har vært noe vaklende ved vurderingen av om populære utseendetrekk, som er *nødvendige* for at markedet skal akseptere designen, kan tas til inntekt for redusert designfrihet. Den siste foreliggende avgjørelsen avviser dette, men EU-domstolen har ennå ikke tatt stilling til tolkningen. Overveldende trender som fører til liten variasjonsmengde på produktområdet vil likevel rent faktisk påvirke designfriheten, da størrelsen av slik variasjon kan tillegges vekt i vurderingen. Også trender som må sies å danne nye produktkategorier vil ha en slik begrensende virkning.

En løsning som kun anser rent teknisk-funksjonelle begrensninger som relevante er imidlertid best forenlig med designrettens formål. Relevante funksjoner under designfrihetsvurderingen blir da også mer lik ”teknisk funksjon”-normen i § 8 (1) nr. 1, uten at dette bør være et viktig mål i seg selv. Vurdering av designfrihet vil uansett forbli en del av en større skjønnsmessig sammenligningsvurdering hvor det må forutsettes at rettsanvenderen vil ta hensyn til både graden og *typen* av bundethet når det overordnede spørsmålet skal besvares: Gir designen et annet helhetsinntrykk enn motholdet på en informert bruker – produktområdet tatt i betraktning?

## **5 Avsluttende bemerkninger**

Som det fremgår er unntaket for design bestemt av teknisk funksjon problematisk, ikke bare grunnet usikkerheten rundt fortolkningen i seg selv, men også fordi unntaket spiller en viktig rolle i å definere designrettens område og vesen.

I motsetning til de andre mer tradisjonelle og innarbeidede verneområder i immaterialretten er det i designretten ikke alltid like klart hva som egentlig er, eller bør være, gjenstand for vern: Er det utseendet man har pyntet et produkt med, eller er det selve kombinasjonen av utseende og funksjonalitet – slik den mer allmenne forståelsen av uttrykket ”design” skulle tilsi? Selv om det er det sistnevnte som fremholdes som formålet og som passer best med det allmenne designbegrepet, defineres gjenstanden for vern i designloven § 2 (1) fortsatt kun som produktets ”utseende” – uten noen tillegg eller henvisninger til andre designbidrag.

Ved slik uklarhet rundt sentrale begreper vil unntaket som designretten avgrenses mot i den funksjonelle enden bety mye for rettsområdets karakter. Anvendelsen av en vid unntaksregel i tråd med OHIMs doktrine synes å skyve utviklingen i retning av en designbeskyttelse som vern av det rent estetiske tillegget til et produkt – atskilt fra sammenhengen med produktets funksjonalitet – ikke helt ulikt vern etter opphavsretten.

Den nærmere fastleggingen av denne grensen i fremtiden vil derfor være viktigere for utviklingen av rettsområdet enn antall tilfeller unntaket påberopes i skulle tilsi.

Jeg reiser også avslutningsvis spørsmålet om hvorvidt tolkningsstriden mellom de to prinsipielle forståelsene av unntaket i § 8 (1) nr. 1 med fordel kunne løsnest opp, slik at det blir mulig å tilnærme seg anvendelsen av regelen mer pragmatisk. Lassen/Stenvik antyder en slik tilnærming når de stiller seg nøytrale til tolkningsstriden men likevel uttaler at designvern i alle tilfeller burde tillates når ”en funksjon kan realiseres

gjennom et større antall vareutseender”.<sup>134</sup> Kanskje kunne unntaket praktiseres gjennom en åpnere vurdering av om designvern av det aktuelle elementet ville innebære en enerett – eller fare for en enerett – på en teknisk funksjon. På en slik måte kunne kanskje funksjoner med én eller få utformingsmuligheter friholdes, mens det i de åpenbart uutømmelige situasjonene kunne gis designvern – selv om ikke estetiske hensyn er synlige for en informert bruker, slik OHIM krever.

Resultatet ville kanskje da kunne bli en designrett som har rom for beskyttelse av god *funksjonell* design, samtidig som at eneretter på teknisk funksjonelle løsninger fortsatt ikke ville blitt akseptert.

---

<sup>134</sup> Lassen/Stenvik (2006) s. 80

## 6 Kilder

### 6.1 Lover

- 2010 Lov om beskyttelse av varemerker (varemerkeloven) av 26. mars 2010 nr 8
- 2003 Lov om beskyttelse av design (designloven) av 14. mars 2003 nr 15
- 1992 Lov om gjennomføring i norsk rett av hoveddelen i avtale om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) m.v. (EØS-loven) av 27. november 1992 nr 109
- 1967 Lov om patenter (patentloven) av 15. desember 1967 nr 9

Mönsterskyddslagen                      Mönsterskyddslagen (1970:485) [Sverige]

Registered Designs Act 1949                      An Act to consolidate certain enactments relating to registered designs [Storbritannia]

### 6.2 Direktiver og forordninger

- EP/Rdir 2008/95/EF      Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/95/EF af 22. oktober 2008 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varemærker
- Rfo 6/2002/EF              Rådets forordning (EF) Nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design
- EP/Rdir 98/71/EF              Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/71/EF af 13. oktober 1998 om retlig beskyttelse af mønstre
- Rfo 40/94/EF                Rådets forordning (EF) Nr. 40/1994 af 20. december 1993 om EF-varemærker

## 6.3 Forarbeider

### 6.3.1 Norske forarbeider

Ot.prp.nr 2 (2002-2003) Om lov om beskyttelse av design (designloven)

Inst.O.nr 58 (2002-2003) Om lov om beskyttelse av design (designloven)

### 6.3.2 Forarbeider i EU

COM (93) 344, 3. desember 1993 Proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of designs

COM (96) 66, 21. februar 1996 Proposal for a European Parliament and Council Directive on the legal protection of designs

Green paper, juni 1991 Green paper on the legal protection of industrial design

## 6.4 Rettspraksis

### 6.4.1 Norske avgjørelser

Rt. 2006 s. 1473 (Vesta)

Rt. 2002 s. 391 (GOD MORGON)

Rt. 1962 s. 964 (Wegner)

LB-2010-108430, Borgarting lagmannsretts dom av 23. august 2011

RG-2010-710, Borgarting lagmannsretts dom av 27. april 2010

LF-1999-647, Frostating lagmannsretts kjennelse av 15. desember 1999

TOSLO-2010-13482, Oslo Tingretts dom av 4. november 2010

### 6.4.2 EU-avgjørelser

EU-domstolen, C-281/10 P, PepsiCo Inc. v Grupo Promer Mon Graphic SA

EU-domstolen, C-48/09 P, Lego v OHIM

EU-domstolen, C-299/99, Philips v Remington

Retten, T-153/08 Shenzhen Taiden Industrial Co. Ltd v OHIM

Retten, T-9/07 Grupo Promer Mon Graphic SA v OHIM



### 6.4.3 Utenlandske avgjørelser

Dyson Ltd. v Vax Ltd. [2010] EWHC 1923, High Court of Justice [England og Wales]

JOST-Werke GmbH v VBG Group AB, Hovrätten för västra Sverige T 3469-09, 8. juni 2010

Silverlit Toys Manufactory Ltd. v Ditro Ocio 2000 SL, Juzgado de lo Mercantil PTO Numero Uno de Alicante, 20. november 2007. [Spania]

Procter & gamble company v Reckitt Benckiser [2006] EWCA Civ 936, Court of Appeal. [England og Wales]

Bailey v Haynes [2006] EWPCC 5, [2007] FSR 10, Patents County Court. [England og Wales]

Landor & Hawa International Ltd. v Azure Designs Ltd., [2006] EWCA Civ 1285 [2006] E.C.D.R. 31, Court of Appeal. [England og Wales]

Norris International v International T&T Corp, 696 F.2d 918, Court of Appeals. [USA]

Amp Inc. v Utilux Pty Ltd. [1972] RPC 103, House of Lords. [England og Wales]

### 6.5 Praksis fra OHIM

Nordson v UES, Sak R 211/2008-3, OHIMs appellkammer 29. april 2010

Dr. Oetker v Zaklad, Sak R 1114/2007-3, OHIMs appellkammer 12. november 2009

Lindner v Franssons, Sak R 690/2007-3, OHIMs appellkammer 22. oktober 2009

AS Hallik v Vaasan, Sak R 1080/2008-3, OHIMs appellkammer 19. oktober 2009

Mars v Paragon, Sak R 1391/2006-3, OHIMs appellkammer 25. januar 2008

Daka v Ampel, Sak R 196/2006-3, OHIMs appellkammer 22. november 2006

PepsiCo v Grupo Promer, Sak R 1001/2005-3, OHIMs appellkammer 27. oktober 2006

PepsiCo v Grupo Promer, OHIMs ugyldighetsavdeling 1. juli 2005

## 6.6 Litteratur

Bently, Lionel og Brad Sherman, *Intellectual Property Law*. 2. utgave. Oxford 2001

*Contemporary Intellectual Property*. Hector MacQueen ... [et al.]. 2. utgave. Oxford, 2011

*EØS-Rett*. Fredrik Sejersted ... [et al.]. 2. utgave. Oslo 2004

Gielen, Charles og Verena von Bomhard, *Concise European Trade Mark and Design Law*. Kluwer Law International, 2011

*Immaterialrett*. Per Helset ... [et al.]. Oslo, 2009

Jonsell, Patricia. *Mönsterskydd och teknisk function*. Nordiskt Immaterielt Rättsskydd. Nr 3/2010, s. 201-223

Rognstad, Ole-Andreas, *Opphavsrett*. Oslo, 2009

Schovsbo, Jens og Morten Rosenmeier, *Immaterialret*. 2 utgave. København, 2011

Schovsbo, Jens og Niels Holm Svendsen, *Designret*. København, 2002

Stenvik, Are, *Patentrett*. Oslo, 2006

Stuevold Lassen, Birger og Are Stenvik, *Kjennetegnsrett*. 3. utgave. Oslo, 2011

Stuevold Lassen, Birger og Are Stenvik, *Designrett*. Oslo, 2006

Suthersanen, Uma, *Design Law: European Union and United States of America*. 2. utgave. London 2010

Suthersanen, Uma, *Design Law in Europe*. London 2000

## **7 Liste over figurer**

- |          |  |
|----------|--|
| Figur 1  | Sammenstilling av registrert design (UK) og mothold fra vedlegg i saken Procter & Gamble v Reckitt Benckiser (UK) Ltd [2007] EWCA Civ 936. |
| Figur 2  | Philips' registrerte varemerke fra 1985.   |
| Figur 3  | Bilde av registreringshavers produkt hentet fra appellkammerets avgjørelse i sak R 690/2007-3.   |
| Figur 4  | Registrert fellesskapsdesign nr. 252779-0001.  |
| Figur 5  | Illustrasjon fra appellkammerets avgjørelse i sak R 690/2007-3.  |
| Figur 6  | Illustrasjon fra appellkammerets avgjørelse i sak R 690/2007-3.  |
| Figur 7  | Registrert fellesskapsdesign nr. 273644-0001.  |
| Figur 8  | Illustrasjon fra polsk patent nr. 358653.  |
| Figur 9  | Registrert fellesskapsdesign nr. 232996-0008.  |
| Figur 10 | Registrert fellesskapsdesign nr. 636071-0001.  |
| Figur 11 | Registrert fellesskapsdesign nr. 74463-0001.   |
| Figur 12 | Registrert fellesskapsdesign nr. 53186-0001.   |
| Figur 13 | Registrert fellesskapsdesign nr. 214903-0001.  |
| Figur 14 | Internasjonalt registrert design nr. DM/055655   |
| Figur 15 | Bilde av produkt fra EU-rettens avgjørelse i sak T-153/08  |
| Figur 16 | Registrert fellesskapsdesign nr. 225073-0001.  |
| Figur 17 | Bilde av produkt fra appellkammerets avgjørelse i sak R 196/2006-3   |